

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CON ÉNFASIS EN  
DERECHO PROCESAL**

**LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN A PROPÓSITOS  
DE LOS PROCESOS CIVILES CON MOTIVO DE LA PROPIEDAD DE LA  
MARCAS**

**POR**

**JUAN PABLO BENAVIDES**

**TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR AL GRADO DE  
MAESTRÍA EN DERECHO CON ÉNFASIS EN DERECHO PROCESAL**

**PANAMA, REPUBLICA DE PANAMÁ**

**2009**

## DEDICATORIA

*Dedico el presente trabajo de graduación a mi madre Graciela, siempre fuente de inspiración para seguir adelante; a mi esposa Aminta Isabel, fuente de motivación y apoyo para alcanzar mayores logros en mi vida; a mi hijo Juan Emmanuel, regalo de Dios y motivo para seguir luchando y hacer las cosas bien; a mi hermano Juan Gabriel, a mis tías Griselda y Elizabeth, grandes pilares en la obtención de mi educación; a mi abuela Lilia, a mis suegros Melvin y Aminta, por su confianza, y al resto de la familia que, de una u otra manera, me han dado ánimo, apoyo y confianza, la cual espero nunca defraudar.*



## AGRADECIMIENTO

*Ante todo, le doy las gracias a Dios, todopoderoso, por la salud, el conocimiento y las bendiciones que a cada momento me concede y por poner siempre en mi camino ángeles que convertidos en personas, me han dado toda su ayuda para lograr la culminación del presente trabajo.*

*A mi gran amigo y maestro, Luis Antonio Camargo Vergara, Magistrado del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, quien siempre dentro de sus alegrías y tristezas, ha sabido darme el consejo, el apoyo y el respaldo que he necesitado y esperado de él.*

*A Clotilde, por su gran ayuda; y a todos los Servidores Judiciales que colaboraron con sus conocimientos, brindados en las encuestas.*

*En fin, le doy las gracias a todo aquel que ha creído en mi, así como a los que no lo han hecho, pues éstos son los que más me motivan a seguir adelante y lograr las metas que me he propuesto. A todos, Gracias.*

## INDICE GENERAL

Resumen. ....	viii
Summary. ....	ix
Introducción. ....	.x

### CAPÍTULO I. EL PROBLEMA

1.1	ANTECEDENTES. ....	2
1.2	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ....	4
1.3	JUSTIFICACIÓN. ....	5
1.4	OBJETIVOS. ....	6
	1.4.1 Objetivos Generales. ....	6
	1.4.2 Objetivos Específicos. ....	6
1.5	ALCANCES Y LIMITACIONES. ....	7
	1.5.1 Alcance. ....	7
	1.5.2 Limitaciones. ....	9
1.6	HIPÓTESIS. ....	10

### CAPÍTULO II. GENERALIDADES PROCESALES Y ESTUDIO PUNTUAL DE LA CADUCIDAD

2.1	LA ACCIÓN, LA PRETENSIÓN, LA DEMANDA Y EL PROCESO. ....	12
	2.1.1 La Acción. ....	12
	2.1.2 La Pretensión. ....	15
	2.1.3 La demanda. ....	16
	2.1.4 El Proceso. ....	17
	2.1.5 Consideraciones finales. ....	19

2.2	LOS INCIDENTES. ....	20
2.2.1	Generalidades. ....	20
2.2.2	Los incidentes de previo y especial pronunciamiento. ....	25
2.3	LAS EXCEPCIONES. ....	27
2.3.1	Generalidades. ....	27
2.3.2	Clases de excepciones. ....	31
2.3.2.1	Excepciones perentorias. ....	33
2.3.2.2	Excepciones de previo y especial pronunciamiento. ....	37
2.4	LA CADUCIDAD. ....	43
2.4.1	Generalidades. ....	43
2.4.2	Concepto de caducidad. ....	45
2.4.2.1	En la doctrina. ....	45
2.4.2.2	En la jurisprudencia. ....	48
2.5	FUNDAMENTO DE LA CADUCIDAD. ....	50
2.6	OBJETO DE LA CADUCIDAD. ....	52
2.7	CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD. ....	55
2.7.1	La no interrupción de los plazos de caducidad. ....	56
2.7.2	Apreciación de oficio. ....	56
2.8	EFFECTOS DE LA CADUCIDAD. ....	57
2.9	SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES. ....	58
2.9.1	Caducidad y prescripción extintiva. ....	58
2.9.2	Caducidad y caducidad de la instancia. ....	60
2.10	LA CADUCIDAD EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA. ....	63

2.11	LOS INCIDENTES Y LA CADUCIDAD EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PANAMEÑA.....	69
2.12	LA CADUCIDAD DE LOS DERECHOS Y PRETENSIONES CON MOTIVO DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS.....	79
2.12.1	Caducidad de la pretensión de oposición al registro de marcas. .	79
2.12.2	Caducidad de la pretensión de uso indebido de marcas. ....	83
2.12.3	Caducidad de la pretensión de nulidad y cancelación de registros de marcas. ....	85
2.12.4	Consideraciones finales. ....	90
2.13	ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN.....	90
2.13.1	Antecedentes del Caso No.1.....	91
2.13.1.1	Nuestras consideraciones en torno al caso comentado. ....	95
2.13.2	Antecedentes del Caso No.2. ....	96
2.13.2.1	Nuestras consideraciones en torno al caso comentado. ....	103
2.13.3	Antecedentes del Caso No.3. ....	108
2.13.3.1	Nuestras consideraciones en torno al caso comentado. ....	112
2.14	CONSIDERACIONES FINALES.....	113
 <b>CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN</b>		
3.1	TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	116
3.2	FUENTE DE INFORMACIÓN.....	116
3.2.1	Materiales. ....	117
3.2.1.1	Fuentes Primarias. ....	117

3.2.1.2 Fuentes Secundarias.....	118
3.2.2 Humanos.....	118
3.3 SISTEMA DE HIPÓTESIS.....	120
3.4 SISTEMA DE VARIABLES.....	121
3.4.1 Definición de Conceptos.....	122
3.4.2 Definición Operacional.....	125
3.4.3 Definición Instrumental.....	127
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	127
3.5.1 Población.....	128
3.5.2 Muestra.....	128
3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.....	129
3.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.....	130
 <b>CAPITULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS</b>	
4.1 GENERALIDADES.....	132
4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.....	133
 <b>CAPITULO V. PROPUESTA</b>	
5.1 GENERALIDADES.....	161
5.2 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.....	162
 CONCLUSIONES.....	 164
RECOMENDACIONES.....	172
BIBLIOGRAFÍA.....	174
ANEXOS.....	177

## RESUMEN

La caducidad en una de sus acepciones jurídica constituye una institución extintiva de los llamados derechos potestativos inicialmente pero hoy también de las pretensiones o de aquellas facultades o poderes que en definitiva el legislador prevea se encuentren afectas a ella

Es así que al constituirse la caducidad en una figura jurídica extintiva de derechos poderes o facultades de disposición en el marco del proceso reviste el carácter de una excepción de mérito o de fondo que no obstante poder ser reconocida de oficio por el Juez nuestra legislación especial sobre la propiedad industrial esto es la Ley No 35 de 15 de mayo de 1996 la contempla para los efectos de poder ser aducida y tramitada mediante la articulación procesal del incidente de previo y especial pronunciamiento

El presente trabajo de investigación implica por una parte el estudio de la caducidad sustantiva o de la pretensión y la otra su análisis dentro del contexto de los derechos que se derivan de la propiedad industrial específicamente los derivados de la propiedad de las marcas de productos y servicios en cuanto a su ejercicio y defensa en sede del proceso civil ante los tribunales especiales creados mediante Ley No 29 de 1 de febrero de 1996

La investigación realizada mediante el uso de los métodos descriptivos y documental arrojó como resultados que en realidad nuestro foro relacionado con la propiedad industrial en un elevado porcentaje presenta un conocimiento conforme a la doctrina y adecuado de la Caducidad Sustantiva esto es en cuanto a su naturaleza y eficacia así como con respecto al trámite que para dicha figura determina la Ley No 35 esto es el trámite de incidente de previo y especial pronunciamiento

## SUMMARY

The Law expiration, in one of its juridical meanings, becomes an extinguished institution of the knows as facultative rights, initially, but today also of the pretensions or from those faculties or powers, that in definitive, the legislator foresee are affected to it.

By these reason, when the Law expiration becomes in a juridical figure extinctive of rights, powers or faculties of disposition, in the frame of the trial, invest the character of a merit exception or essence exception, that nevertheless can be recognized by official communication by Judge, our special legislation about industrial property, this is Law No. 35 of may 15<sup>th</sup> of 1996, includes it for the effects of be adduced and arranged by the legal articulation of the incident of previous and special pronouncement.

This present research job implies in one part the study of the substantive law expiration or the pretension and, from the other side it analysis fall into the context of the rights that becomes of the industrial property, specifically the ones that comes from the property of the products and services marks, as to it exercise and protection in site of the civil proceedings before the special courts created by Law No. 29 of February 1<sup>st</sup> of 1996.

The research, accomplished using the descriptive and documental methods, brought as it results that in real life our forum related with the industrial property, in a high percentage, presents a knowledge according with the doctrine and adequate to the Substantive Law expiration, as it nature and efficiency, as long as what it has to do with the proceedings so that figure determine the Law 35, this is, the proceeding of the incident of previous and special pronouncement.

## INTRODUCCIÓN

Una vez finalizado el proceso de recopilación de datos y análisis de la información obtenida en la investigación, corresponde la elaboración del informe final con miras a obtener el título de la Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Procesal que otorga la Universidad de Panamá, previo estudio en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Este estudio de investigación versa sobre una interesante figura jurídica de derecho sustantivo, pero con evidentes implicaciones en el derecho procesal, pues es en el marco del proceso judicial donde se observa con claridad su eficacia y razón de ser.

Así, la investigación involucra la figura o institución jurídica de la caducidad sustantiva o de la pretensión, pero circunscrita a los derechos dimanados de la propiedad industrial, concretamente, referida a los procesos que se originan con motivo de la protección o defensa en sede judicial de la propiedad sobre las marcas de productos o servicios. Por ello, el presente trabajo lleva por título: **“La excepción de caducidad de la pretensión a propósitos de los procesos civiles con motivo de la propiedad de las marcas”**.



Se seleccionó el anterior tema, ante todo, guiados por la pasión que despierta todo lo referente a los procesos relativos a la propiedad industrial; seguido de ello también, por la carente o escasa regulación que nuestra legislación, en general, le dispensa a la caducidad como figura jurídica extintiva y, además, porque la doctrina y jurisprudencia nacional, a pesar de haber sido recogida la figura en la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, poco se ha ocupado de estudiarla y conocer su incidencia en los procesos judiciales marcarios, situación ésta que, a criterio, hace que la caducidad sustantiva pase inadvertida o, cuando no, se preste a confusión con otras figuras jurídicas similares, mas no iguales.

Es así, que el estudio concreto del tema de investigación y el presente informe final se ha dividido en cinco capítulos, los cuales, de modo general, se podrían resumir de la siguiente manera:

En el primer capítulo, siguiendo el nuevo y moderno modelo de elaboración de informe de investigación, se deja sentado el marco conceptual del trabajo de investigación, de manera que en dicho capítulo, respecto al tema de investigación, se establecen los antecedentes, se plantea el problema, se refiere la justificación, se señalan los objetivos, se indican los alcances y limitaciones; y, además, se consigna la hipótesis.

El segundo capítulo se concentra en el estudio de generalidades procesales, haciendo o poniendo, como preámbulo, especial énfasis en aspectos de derecho procesal como lo son: los conceptos de acción, pretensión, demanda, proceso, incidentes y excepciones. Posteriormente, se hace un análisis específico y mesurado de la figura jurídica de la caducidad sustantiva o de la pretensión, de modo tal, que se indaga su conceptualización, naturaleza jurídica, fundamento, objeto, características y efectos; así como también sus implicaciones en los procesos relativos a la propiedad de las marcas, pasando por el tratamiento que le han dispensado los tribunales creados mediante Ley No.29 de 1 de febrero de 1996.

No obstante en el capítulo tercero hace referencia al marco metodológico de la investigación es decir allí se plantea el tipo de investigación realizada los sujetos de información se indican las variables o fenómeno de estudio la descripción de los instrumentos y el tratamiento de la información

Con relación al cuarto capítulo se presenta e interpreta la información obtenida a través de los instrumentos o herramientas utilizadas en la investigación de manera que la obtención de los datos sirva para dar validez al estudio

Finalmente en el capítulo quinto se ofrece el aporte o propuesta que surge de la investigación circunscribiéndose ésta a la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996 específicamente a la modificación de dos disposiciones o normas de dicho cuerpo legal que consideramos deben modificarse para los efectos de ofrecer mayores luces con respecto a la figura jurídica de la caducidad sustantiva o de la pretensión a propósitos de los procesos civiles promovidos con motivo de la propiedad de las marcas

Cabe señalar que dado a los escasos años que tiene en nuestro país la judicialización de los conflictos relacionados con la propiedad industrial la reducida o limitada cantidad de abogados que se dedican a atender dicho tema sumado a ello la poca información que existe en nuestras bibliotecas públicas y privadas respecto al tema de la caducidad sustantiva la investigación realizada no fue una tarea fácil. De allí entonces que si bien como profesionales del derecho somos conscientes de que por mucha que fuese la ambición al seleccionar el tema e iniciar el estudio el presente trabajo no abarca como hubiesemos querido todos los aspectos y circunstancias que caracterizan la caducidad sustantiva o de la pretensión circunscrita a los procesos civiles promovidos con motivo de la propiedad de las marcas no obstante confiamos y esperamos que el esfuerzo que se ha realizado al elaborar el presente trabajo despierte el espíritu investigativo de quienes nos precedan.

# **CAPITULO I**

## **CAPITULO I EL PROBLEMA**

### **1.1 ANTECEDENTES**

Como servidores judiciales tiempo atrás vinculados al tema de los procesos civiles con motivo de la propiedad industrial y actualmente como estudiosos de dicha materia jurídica concretamente lo relativo a las marcas de productos y servicios se ha podido observar que si bien a partir de la entrada en vigencia de la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996 Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial se han efectuado un gran numero de trabajos de graduación y publicados algunos que otros documentos o libros relacionado con el tema de la propiedad industrial cabe advertir que todos esos documentos se refieren mayormente a aspectos sustantivos de la materia dándole poco o casi ningun tratamiento a los aspectos procesales que introduce la Ley No 35 o surgen debido a los procesos judiciales que se originan con motivo de las controversias relacionadas a la propiedad industrial específicamente con la propiedad de las marcas

Entre los aspectos procesales que se han observado poco se ha tratado y es por ello que resultan desconocidos en el ámbito de los procesos relacionados con

la propiedad de las marcas se encuentra el tema de la Caducidad de la Pretensión institución ésta que si bien ha sido objeto de tratamiento en algunos trabajos de graduación y algunos fallos judiciales de los Tribunales Especializados su estudio y análisis no ha sido a profundidad ni con la precisión que requiere la institución

En efecto se advierte por ejemplo que el Licenciado Enrique Alfonso Navarrete en su trabajo de graduación titulado Las Acciones y Procesos Civiles en la Nueva Ley de Propiedad Industrial trata someramente el tema de la Caducidad de la Pretensión concluyendo categóricamente que ésta no es otra cosa que la comunmente denominada excepción de prescripción de la acción o prescripción extintiva (NAVARRETE CARRASCO Enrique Alfonso Las Acciones y Procesos Civiles en la Nueva Ley de Propiedad Industrial Tesis Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Panamá 1999 p 272)

Como veremos más adelante la conclusión categórica a la que arribó Navarrete en su trabajo de graduación no se compadece con la conceptualización que ofrece la doctrina con respecto al instituto de la Caducidad Sustantiva

denominada en nuestro ámbito y a propósitos de los procesos civiles con motivo de la propiedad de las marcas Caducidad de la Pretensión

## **1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

La Prescripción y la Caducidad de la Pretensión son figuras de derecho material con incidencia en el derecho procesal siendo la primera la de mayor estudio análisis y aplicación en el sistema jurídico en tanto que la segunda ha sido tema de poco desarrollo De ahí entonces que en no pocas ocasiones la prescripción la caducidad de la instancia y la caducidad de la pretensión o caducidad sustantiva tiendan a ser instituciones confundidas o asimiladas como una sola lo cual trae consigo que la caducidad de la pretensión según hoy día es entendida por la doctrina no sea ponderada y reconocida en su justa dimensión lo que a su vez puede incidir en el no reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva es decir el derecho de defensa de quien es demandado con motivo de una controversia relacionada con la propiedad industrial



Es así que surge como planteamiento del problema el siguiente cuestionamiento

¿En el ámbito de las controversias relacionadas con la propiedad industrial ha sido la Caducidad de la Pretensión tratada y comprendida de conformidad como la doctrina ha conceptualizado dicha institución jurídica?

### 1.3 JUSTIFICACIÓN

El conocimiento preciso y adecuado de las instituciones jurídicas permite que aquel principio por el cual el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial en cuyo fin debe el Juzgador interpretar las normas procesales recogido en la Constitución Política y en la ley procesal general esto es el Código Judicial se vea efectivamente cristalizado. Pues de no ser así en un proceso judicial inevitablemente se estaría vulnerando el derecho al debido proceso en tanto se conculque a las partes por desconocimiento del derecho realmente aplicable uno de los elementos esenciales de éste como lo es el derecho a obtener una sentencia que satisfaga las pretensiones u oposiciones deducidas.

Ahora bien en el caso del inadecuado conocimiento de una excepción de mérito siendo ésta una defensa contra la pretensión a la parte demandada concretamente se le vulneraría su derecho de defensa

## **1 4 OBJETIVOS**

### **1 4 1 Objetivos Generales**

**1 4 1 1** Analizar la institución jurídica de la Caducidad de la Pretensión su conceptualización naturaleza jurídica importancia e incidencia a propósitos de los procesos civiles promovidos con motivo de la propiedad sobre las marcas

**1 4 1 2** Conocer el nivel de conocimiento que tienen los servidores judiciales y abogados litigantes vinculados a los procesos relativos a la propiedad de las marcas con respecto a la figura de la Caducidad Sustantiva

### **1 4 2 Objetivos Especificos**

**1 4 2 1** Verificar el nivel de conocimiento que tiene el foro especializado en materia de propiedad marcaria con respecto a la Caducidad de la Pretensión

**1 4 2 2** Determinar el tratamiento que el foro especializado en materia de propiedad marcaria ha dado a la Caducidad de la Pretensión

**1 4 2.3** Realizar revisiones sobre los pronunciamientos de los Tribunales especializados en materia de propiedad industrial proferidos con motivo de la Caducidad de la Pretensión

**1 4.2 4** Analizar las virtudes y deficiencias de la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996 al acoger la institución de la Caducidad de la Pretensión

**1 4 2 5** Valorar la eficacia de la Caducidad de la Pretensión como defensa en los procesos promovidos con motivo de controversias relacionadas con la propiedad de las marcas

## **1 5    ALCANCES Y LIMITACIONES**

### **1 5 1    ALCANCE**

Esta investigación abarca los aspectos más sobresalientes y relevantes de la figura de la Caducidad de la Pretensión comparándola y a la vez distinguiéndola de otras instituciones con las cuales suele ser confundida hasta

ver su desarrollo y recepción en los procesos judiciales relativos a la propiedad de las marcas en el Primer Distrito Judicial de Panamá

Así la investigación tendrá como escenario principal los Tribunales Civiles creados mediante la Ley No 29 de 1 de febrero de 1996 competentes para dirimir las controversias surgidas con motivo de la propiedad industrial siendo en la actualidad que en toda la Republica de Panamá solo dos Juzgados de Circuito los físicamente establecidos y un Tribunal Superior de Apelaciones

Los Tribunales Civiles competentes para dirimir las controversias surgidas con motivo de la propiedad industrial en el Primer Distrito Judicial de Panamá actualmente se encuentran ubicados en el área de Balboa frente a las instalaciones del Restaurante Niko s Café específicamente en el Edificio No 725 segundo piso ciudad y provincia de Panamá Estructuralmente éstos tribunales están conformados de la siguiente forma

El Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá se encuentra conformado por tres Magistrados que anualmente se rotan como presidentes una Secretaria Judicial dos Oficiales Mayores, tres escribientes un

estenógrafo un notificador un portero un aseador y tres secretarios (as) de Magistrados

En cambio los dos Tribunales de Circuito que actualmente existen por su parte se encuentran estructurados de la siguiente forma

El Juzgado Octavo de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá se conforma por diez personas que ocupan las siguientes posiciones un Juez un secretario un asistente de Juez un Alguacil Ejecutor un oficial mayor dos escribientes un estenógrafo un portero y un notificador

Por su parte el Juzgado Noveno de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá también se conforma por diez personas que ocupan las siguientes posiciones un Juez un asistente un secretario un alguacil ejecutor dos oficiales mayores un estenógrafo dos escribientes y un notificador

## **1 5 2 LIMITACIONES**

El poco desarrollo legal de la institución de la Caducidad de la Pretensión o Caducidad Sustantiva como también suele denominarse doctrinalmente la

figura jurídica así como la escasa bibliografía que aborde a profundidad el tema en nuestro país se convierten en la principales limitantes que se han tenido para el desarrollo del presente trabajo

Asimismo en su momento constituyó una limitación el tiempo con el cual se contaba para llevar a cabo la investigación pues como servidor judiciales encargado de administrar justicia en la Provincia de Colón se hace muy difícil estar en la Provincia de Panamá realizando la investigación

## **1 6 HIPÓTESIS**

En el foro jurídico vinculado al tema de las controversias que se originan con motivo de la propiedad de las marcas que se tramitan ante los tribunales civiles especializados de la provincia de Panamá existe confusión conceptual en torno a la Caducidad de la Pretensión en relación con otras instituciones jurídicas que también demuestran cómo el tiempo incide o influye en el ejercicio y reconocimiento de los derechos

## **CAPITULO II**

## **CAPÍTULO II**

### **GENERALIDADES PROCESALES**

### **Y ESTUDIO PUNTUAL DE LA CADUCIDAD**

## **2.1 LA ACCIÓN LA PRETENSIÓN, LA DEMANDA Y EL PROCESO**

### **2.1.1 La Acción**

Indudablemente que en derecho específicamente en el procesal uno de los temas sobre el cual se han hecho numerosos estudios y expresado múltiples consideraciones es el tema de la acción. Esto es así ya que basta abrir cualquier libro o documento de derecho procesal y advertiremos inmediatamente que uno de los temas que inicialmente se abordan es el de la acción tratándose de explicar su naturaleza objeto y estableciendo una concepción en torno a ella.

Sin embargo a pesar de las múltiples consideraciones que sobre la acción ha hecho la doctrina resulta evidente que ésta ya se ha consensuado de modo tal que si bien pueden encontrarse un número plural de definiciones lo cierto es que todas tienen el común denominador de considerar la acción un derecho público.

Así encontramos a manera de ejemplo que Jorge Fábrega Ponce, en su



concepción del término indica que La acción constituye un derecho publico abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para exigir la actividad jurisdiccional del Estado mediante una demanda y lograr a través de un proceso que decida –previo cumplimiento de las formalidades legales la pretensión o petición que se formula (FABREGA PONCE Jorge Instituciones de Derecho Procesal Civil Editora Jurídica Panameña Panamá 1998 p 93)

Por su parte Hernán Fabio López Blanco conciliando los conceptos de acción ofrecidos por Couture y Davis Echandía señala que por acción entendemos el derecho publico subjetivo que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión mediante un proceso (LOPEZ BLANCO Hernán Fabio Procedimiento Civil Parte General Tomo I Dupre Editores Bogotá D C Colombia 2002 p 277 278)

Luego entonces entendido el concepto de acción en la dimensión de derecho publico de toda persona tendiente a excitar la actividad jurisdiccional del Estado a fin de obtener una decisión respecto a una petición resulta indiscutible que el concepto de acción es inadecuadamente utilizado producto a

veces de la propia legislación que tiende a su uso refiriéndose con el por ejemplo a lo que en realidad sería derecho material demanda o propiamente pretensión

El Doctor Jorge Fábrega Ponce a nivel nacional consigna los ejemplos más típicos y sobresalientes los cuales la legislación patria comete el error de utilizar impropriamente el término acción destacándonos el ilustre jurista los siguientes supuestos

- 1 Para referirse al derecho material que se protege vgr en el CC acción redhibitoria art 1267 acción reivindicatoria art 337 acción de anulabilidad art 1145 acción de saneamiento art 1258 acción posesoria art 597 acción de partición de herencia art 1703 acción de rendición de cuentas art 1710 En el propio C J se deslizó el término en el sentido anotado y así en el art 1474 (hoy 1450) se habla de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios en el art 604 (hoy 615) de acción subrogatoria y en el libro III sobre procesos penales es frecuente el empleo de acción por el de pretensión
- 2 Para referirse a la rama jurisdiccional a la cual corresponde la relación de la que se trata Sí acción contenciosa-administrativa acción laboral acción penal acción constitucional etc
- 3 Para referirse a la naturaleza del derecho material que se ejercita en el proceso acción real , acción personal
- 4 Para referirse a la clase de bienes que constituyen el

objeto del proceso acción mueble acción inmueble acción cambiaria

5 Para referirse a la clase de proceso La jurisprudencia frecuentemente aludía –hoy raramente– a acción ordinaria acción especial acción sumaria acción ejecutiva El Código vigente lo emplea (inadecuadamente) en esta acepción en el art 469 (hoy 474)

6 Para referirse a la demanda art 2573 del C J (hoy art 2582)

7 Para referirse a la pretensión En tal sentido se habla de acción declarativa constitutiva de condena acción de hábeas corpus (art 2565 (2574)) y acción de inconstitucionalidad teniendo en cuenta además la naturaleza de la sentencia que la decide

8 Para referirse al derecho subjetivo de carácter publico que tienen las personas de provocar y hacer actuar la actividad jurisdiccional Que es el de la doctrina actual (FABREGA PONCE Jorge Ob cit p 87-88)

En definitiva la acción se circunscribe al derecho publico de poder acudir a los órganos jurisdiccionales y como tal la doctrina se refiere como un derecho unico imprescriptible el cual no admite calificaciones

## 2 1 2 La Pretensión

La pretensión jurídicamente constituye el término por el cual se identifica la petición concreta que hace el sujeto de derecho ante el órgano jurisdiccional en

ejercicio del derecho de acción

El Código Judicial en su artículo 665 numeral 5 ofrece una definición legal del concepto pretensión al indicarnos textualmente lo siguiente

Artículo 665 El libelo de demanda deberá contener

1

2

3

4

5 La cosa declaración o hecho que se demanda y si se demandase pago de dinero la expresión de la cantidad que se reclama

Vale decir en torno a la pretensión que a diferencia del derecho de acción ésta sí admite calificativos de modo tal que resulta válido y propio según doctrina hablar por ejemplo de pretensión penal, pretensión real personal declarativa constitutiva etc

### **2 1 3 La demanda**

Básicamente la demanda es el documento escrito que el sujeto de derecho en ejercicio de su derecho público de acción presenta ante el órgano jurisdiccional conteniendo los elementos de hecho y derecho que sustentan la

pretensión esgrimida y cuyo reconocimiento o declaratoria se solicita.

No obstante, debe aclararse que si bien, la demanda viene a ser el documento regla con el cual se inicia la generalidad de los procesos, existen procesos como, por ejemplo los ordinarios, que excediendo de los doscientos cincuenta balboas y sin pasar de los mil balboas, así como los procesos de sucesiones por bienes que no excedan de los cinco mil balboas y los de alimento, en los cuales el legislador ha dispensado la presentación de dicho escrito, de manera que tales procesos permiten la iniciación con una solicitud verbal. (Cfr. art.1235 y 1605 del Código Judicial)

#### **2.1.4 El Proceso**

Se sabe que la palabra proceso proviene del latín "processus", que significa avance, proceso. Por tanto, la voz proceso desde un plano general identifica un conjunto de actos ordenados secuencialmente entre sí y vinculados a una finalidad común.

Según López Blanco, el término proceso en el plano jurídico viene a

identificar una relación jurídica que busca mediante una serie de actos preordenados por el legislador resolver las pretensiones que en ejercicio del derecho de acción someten los sujetos de derecho a la consideración del aparato jurisdiccional del Estado (LOPEZ BLANCO Hernán Fabio Ob Cit p 287)

Cabe señalar que eventualmente se observa que en el foro se utilizan los términos proceso y procedimiento como sinónimo lo cual procesal y jurídicamente resulta incorrecto ya que una cosa es el proceso como institución jurídica en tanto que el procedimiento es el conjunto de formalidades que deben cumplirse para lograr precisamente dicha institución

El autor Humberto Cuenca claramente se refiere a la distinción entre proceso y procedimiento al error que suele cometerse cuando son confundidos tales conceptos advirtiéndonos que a pesar de que a veces en el léxico forense suelen confundirse las expresiones proceso y procedimiento tienen sin embargo profundos y distintos contenidos Si el proceso es el método establecido por la ley para definir la justicia el procedimiento es el conjunto de actos realizados por el juez las partes terceros el fiscal del Ministerio Público y los auxiliares de justicia en determinado tiempo y lugar conforme a un orden establecido por la

ley Un proceso puede tener varios procedimientos de hecho difieren fundamentalmente los procedimientos de primera instancia de apelación pero todos constituyen un solo y mismo proceso (CUENCA Humberto Derecho Procesal Civil Ediciones de la Biblioteca Universidad de Caracas 1986 p 200)

### **2 1 5 Consideraciones finales**

Si bien con lo anotado precedentemente se ha pretendido dejar claro que los términos acción pretensión demanda y proceso jurídicamente tienen una concepción que los relaciona con aspectos o circunstancias propias y por ello son perfectamente distinguibles lo cierto es que los términos se relacionan desde lo que podríamos decir la perspectiva de un todo y sus componentes

En efecto el todo sería el derecho de acción en tanto que la pretensión la demanda y el proceso serían los elementos o componentes básicos de ese todo pues el derecho de pedir al ente jurisdiccional estatal (acción) indudablemente se complementa con la petición concreta (pretensión) que se esgrime a través de un escrito que debe cumplir determinados requisitos (demanda) confluyendo todos éstos a un medio por el cual se busca la efectividad de cada uno de ellos (proceso)

## 2 2 LOS INCIDENTES

### 2 2 1 Generalidades

Durante el desarrollo sistemático de un determinado procedimiento a fin de lograr un concreto proceso no es extraño ni irregular que surjan situaciones temas o problemas que alteren o perturben el normal desenvolvimiento del proceso y por tanto requieren que el Tribunal aplicando un procedimiento especial sea que lo haga en el mismo expediente o en cuaderno separado se encuentre en el deber de resolverlos con la finalidad de lograr el objetivo del proceso

Luego entonces, las alteraciones que sufre el proceso con motivo de una precisa cuestión es a la que los teóricos del derecho procesal de manera propia denominan Incidente. Ahora bien el término incidente igualmente tiene su origen etimológico en la voz proveniente del latín *incidens* que suspende o interrumpe de *cedere* caer una cosa dentro de otra en general lo causal imprevisto o fortuito (CABANELLAS Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Helasta Buenos Aires 1981 T VI p 373 )



En el orden teórico mas no práctico se distingue entre incidente cuestión incidental y procedimiento incidental señalándose al respecto que la cuestión incidental es el problema o tema que aparece en el proceso directamente relacionado con el objeto principal del mismo y que debe resolverse necesariamente con carácter previo o simultáneamente para poder dictar sentencia de fondo que el incidente es la alteración que esa cuestión o tema produce para el proceso que se manifiesta por el planteamiento de la cuestión incidental en tanto que el procedimiento incidental lo constituye el conjunto de normas de tramitación que regulan especial o subsidiariamente el modo de plantearse desarrollarse y resolverse la cuestión incidental (LOMBARDO Jorge DIAZ Berardo y GONZALEZ CLAVIJO José Ramón Las Incidencias Procesales y su perspectiva constitucional Especial Referencias a la Nulidad de Actuación Competencia Acumulación Recusación Proyecto de Capacitación Judicial Continuada Julio-Agosto 2000 p 22)

Asimismo en el aspecto teórico se diferencia entre incidencias e incidentes señalándose al respecto que entre ambos términos existe una relación de género a especie por cuanto como incidencias pueden entenderse todas aquellas alteraciones o cuestiones accidentales de las cuales conoce el Juez por

instancia de parte o iniciativa propia y que aun cuando inciden sobre el proceso por su sencillez la decisión especial que las resuelve se alcanza sin mayor tramitación y sin que se surtan en cuaderno separado (vgr corrección de la demanda o de la contestación)

Por el contrario los incidentes no obstante conocerse unicamente por instancia de parte requieren articulación separada es decir que por enmarcar situaciones o circunstancias más complejas del proceso -sea de la pretensión o del procedimiento deben ser tramitados en cuaderno aparte y en atención a un trámite especial que incluye la audiencia de la contraparte

Es por lo anterior que se sostiene que si bien todo incidente constituye una incidencia éstas no necesariamente revisten las características propias de un incidente

El Código de Procedimiento Judicial establece en el artículo 697 que Son incidentes las controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial

De la definición legal antes indicada se infiere claramente que realmente los incidentes se refieren a circunstancias o cuestiones de orden procesal. No obstante excepcionalmente existen cuestiones de mérito por ejemplo excepciones perentorias que el legislador ha previsto que se tramiten mediante la vía del incidente.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los incidentes debe decirse que tanto la doctrina como la jurisprudencia se han consensuado para atribuirle a los incidentes una naturaleza jurídica impugnativa es decir los consideran dentro del género de los recursos una especie de éstos.

Así encontramos por ejemplo que Fábrega Ponce en la obra Instituciones de Derecho Procesal Civil claramente señala que En principio el incidente es una articulación de carácter impugnativo bien en contra de actos del juez o incluso en contra de los actos de la parte contraria ( op cit p 514)

A nivel jurisprudencial encontramos que la Corte Suprema de Justicia en fallo de 22 de abril de 1998 proferido a propósitos de amparo de garantías constitucionales expresó lo siguiente en cuanto a los medios impugnativos cuyo

ejercicio se requiere como condición previa de agotamiento de la vía para acceder al amparo

La cuidadosa redacción del legislador en la norma citada ut supra pone de manifiesto por cuanto en ningun momento se señala que la acción de amparo sólo requiere como condicionamiento previo el agotamiento de los medios impugnativos consignados en el artículo 1107 del Código Judicial como sugiere el recurrente por el contrario utilizando una terminología más amplia y comprensiva se señala que para que proceda la acción deben ser utilizados los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial

Debemos en este sentido recordar que los medios de impugnación son los remedios generales que se otorgan a las partes para solicitar la anulación revocación o modificación de una resolución judicial Entre ellos se deben incluir los incidentes, las oposiciones las excepciones y los recursos procesales

Los autores han dilucidado el asunto al señalar que mientras los medios de impugnación son el género los recursos son la especie y aunque el artículo 1107 del Código Judicial relativo a los medios de impugnación sólo incluya bajo dicho epígrafe los recursos ello no desnaturaliza la existencia dentro de la normativa procesal contenida en el citado cuerpo legal de otros medios de impugnación que resuelven cuestiones específicas dentro de un proceso y que requieren un pronunciamiento especial (El resaltado es nuestro)

### **2 2 2 Los Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento**

Si bien a nivel doctrinal se encuentra una amplia gama de clasificación de los incidentes generalmente hecha a partir de su trámite de la forma o en atención al momento en que deben ser resueltos para los efectos prácticos del presente trabajo sólo concretaremos al estudio y análisis de aquellos incidentes que han sido denominados como de Previo y Especial Pronunciamiento

Así puede señalarse que por incidentes de previo y especial pronunciamiento se identifica una categoría o clase que se origina en virtud al momento en que deben ser resueltos es decir aquellas articulaciones procesales que involucran temas o aspectos tan estrechamente vinculados a la pretensión o al fondo del proceso esto es relacionados con la litis que se hace necesario la resolución previa y especial de la incidencia y la suspensión del proceso toda vez que su decisión puede incidir en la que se vaya a tomar en el proceso con respecto al objeto de éste de forma que encontrándose probado el tema incidental se hace innecesaria la continuidad del proceso y por ende éste se concluye con la decisión del incidente

El por qué y la razón de ser de la existencia de los incidente de previo y

especial pronunciamiento, básicamente radica en función del principio de economía procesal y en base a una cuestión de política procesal, tal cual lo manifiesta Fábrega Ponce al sostener que:

“A través de una evolución, el legislador, mediante una decisión de política procesal también ha optado por permitir que ciertas cuestiones de mérito sean tramitadas por la vía de incidentes, por razones de economía procesal. Tal como ocurre con la cosa juzgada, la transacción, la extinción de la pretensión por haberse producido caducidades. A pesar de tratarse de “cuestiones de mérito”, el Legislador nuestro decidió -al igual que lo han hecho legislaciones extranjeras- que, en vez de que se surtiera todo el plenario, se substanciará por la vía de incidente- de suerte que no tenga que substanciar estérilmente la causa” (FABREGA P., Jorge. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Op cit., p.512-513).

Cabe advertir que los temas o cuestiones de mérito que según la legislación procesal general, a propósitos del proceso civil, se tramiten mediante la articulación del incidente de previo y especial pronunciamiento, involucran las excepciones perentorias de cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad de la instancia o por transacción judicial y el desistimiento de la pretensión, tal cual textualmente lo establece el artículo 694 del Código Judicial, que a la letra dice:

“Artículo 694: Las excepciones en los procesos de conocimiento, se deciden en la sentencia, salvo los casos de cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad de la instancia y transacción judicial.

Las excepciones que se propongan como artículo de previo y especial pronunciamiento, deberán aducirse todas en un solo escrito.

Las excepciones de cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad de la instancia o por transacción judicial y desistimiento de la pretensión se podrán invocar como incidente de previo y especial pronunciamiento o en el curso del proceso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 688. Las de cosa juzgada y transacción judicial pueden ser deducidas también mediante recurso de revisión.”(El resaltado es nuestro).

## 2.3 LAS EXCEPCIONES

### 2.3.1 Generalidades

Frente al derecho de acción, con las mismas características y cualidades, la doctrina procesal ha señalado reiteradamente, se encuentra el derecho de contradicción. De manera que, en los procesos contenciosos o adversariales, como también se les conoce, frente a la pretensión del demandante existirá la oposición del demandado.

El derecho de contradicción no constituye un derecho diferente al de acción sino que constituye una modalidad de éste un complemento resultante específicamente de la distinta ubicación de los sujetos activos de la relación procesal. Es así que mientras el derecho de acción se identifica con el demandante el derecho de contradicción se relaciona con el demandado.

Sin embargo debe señalarse que el derecho de contradicción no necesariamente significa que el demandado tenga que contradecir al demandante pues bien puede éste allanarse a la pretensión. Además al igual que el derecho de acción es abstracto y general éste se ejerce a través de la oposición del demandado que puede ser por medio de defensas y excepciones.

Ahora bien la doctrina procesal moderna ha distinguido entre defensas y excepciones. Así por ejemplo MONROY CABRA expresa que es útil distinguir entre defensa como una forma de ejercer el derecho de contradicción y excepción como medio de oposición del demandado a la pretensión del demandante conforme lo expresa CARNELUTTI (MONROY CABRA Marco Gerardo Principios de Derecho Procesal Civil Tercera Edición Editorial Temis Bogotá -Colombia 1988 p 165 166)



Luego entonces, resulta que las defensas involucran todo medio por el cual el demandado rechaza la pretensión que ejerce el demandante, en tanto que, propiamente, las excepciones constituyen la invocación de hechos impeditivos o extintivos o modificativos dirigidos realmente a impedir, modificar o extinguir total o parcialmente la pretensión. De modo, que si bien ambas forman parte del derecho de contradicción, entre ellas se produce una relación de género a especie, lo cual implica que toda excepción constituya una defensa, empero no que toda defensa sea una excepción.

En consecuencia, se estará en presencia realmente de una excepción cuando el demandado, en ejercicio de su derecho de contradicción, dentro del término que la ley le señala y asumiendo su respectiva carga probatoria, introduce al proceso hechos de derecho material que impiden, modifican o extinguen total o parcialmente la pretensión del demandante. Por el contrario, se estará en presencia de defensas, en sentido lato, cuando el demandado únicamente se circunscribe a oponer simples alegaciones de hecho o de derecho en contra de la pretensión del demandante.

Cabe aclarar, que generalmente la invocación de excepciones no conlleva a la aplicación de procedimiento especial alguno -vgr. traslado, apertura a pruebas y alegatos-, como sí ocurre en los incidentes, salvo que por éstos se invoquen excepciones de mérito, las cuales la ley le establezca la vía del incidente de previo y especial pronunciamiento. De manera, que siguiendo a Fábrega Ponce, el demandante frente a las excepciones que invoque el demandado puede válidamente adoptar las siguientes actitudes:

- “1. Allanarse a la excepción, lo cual si fuere extintiva, podría entrañar una especie de desistimiento de la pretensión con la correspondiente condena en costas, extinguiéndose el derecho invocado en la demanda.
2. Asumir u papel pasivo y descansar en su derecho de exigir que el demandado satisfaga la carga de probar la excepción.
3. En el período probatorio, aportar prueba para desvirtuar la excepción.
4. En el trámite de alegatos (esto es, argumentar) en contra de las excepciones del demandado.
5. Apelar en contra de la sentencia que reconoce una excepción e incluso recurrir en casación.”(Fábrega P., Jorge, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Op cit., pág. 256).

En definitiva, puede concluirse este apartado señalando que la legislación patria adopta el concepto de excepción en el sentido de referirse con él a hechos que verdaderamente atacan la pretensión, buscando su destrucción. Es decir, que legislación nacional a diferencia de otras legislaciones extranjeras, que incluyen como excepciones las dilatorias, denominadas modernamente por la doctrina impedimentos procesales, ya que buscan la depuración de los vicios que pudieran producir el entorpecimiento del proceso o bien su anulación; el término excepción se reserva, exclusivamente, para referirse a los hechos que atacan a la pretensión, mas no al proceso.

### 2.3.2 Clases de excepciones

El tratamiento que los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo le dan a la excepción resulta en muchos casos distintos. De allí entonces, que dependiendo de la legislación que se analice y la nacionalidad del autor que se estudie, se observará que aun cuando se encuentren aspectos en común, la concepción y el tratamiento que se tiene de las excepciones varia de conformidad con la legislación comparada.

Luego entonces, el diverso tratamiento que las distintas legislaciones le dan a las excepciones, así como la diversa concepción que de ella se tiene, es lo que, indudablemente, ha dado lugar a múltiples clasificaciones que, en alguno de los casos, involucran excepciones que propiamente no son tal de conformidad con la naturaleza y finalidad de dicha institución jurídica. En este sentido, téngase, por ejemplo, las excepciones previas de la que habla la legislación colombiana.

Es así, que a pesar de que doctrinalmente existen diversas clasificaciones, en este apartado y por razones del objetivo del presente trabajo, sólo enfocaremos el estudio en señalar aquellas excepciones que, según el sistema legal patrio, constituyen realmente una excepción al atacar la pretensión. Además, consideramos que muchas clases de excepciones de las que habla la doctrina, a pesar de que se les indica una denominación diferente, realmente constituyen la misma excepción. Así, por ejemplo, es lo mismo hablar de excepciones substanciales, excepciones materiales y excepciones de mérito o de fondo.

### 2.3.2.1 Excepciones Perentorias

Dada la concepción de la legislación, puede decirse, que esta es la clase de excepción que el Código Judicial reconoce.

Así pues, son excepciones perentorias aquellas que atacan directamente la pretensión, ya sea enervándola definitivamente o temporalmente, o modificándola.

Según, López Blanco, las excepciones perentorias “Son las que se oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se basan nunca ha existido, o porque habiendo existido en algún momento se presentó alguna causa que determinó su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el derecho, se pretende su exigibilidad en forma prematura por estar pendiente un plazo o condición.”(Op. cit. P.545).

Asimismo, tenemos que el referido autor clasifica las excepciones perentorias en tres grandes grupos, a saber:

1 Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho base de la pretensión o aceptando en alguna época su existencia se afirma su extinción como sería el caso de la nulidad absoluta del contrato el pago la prescripción en fin cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las obligaciones

2 Excepciones perentorias temporales en las cuales el derecho pretendido existe no se ha presentado ninguna causa que lo extinga pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida para hacerlo como cuando se demanda el cumplimiento de una obligación estando aun pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición estipulada

3 Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes como sucede por ejemplo si quien demanda no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra quien no es el obligado hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras partes (sic) de la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes mientras que en la última situación jamás ha existido (Op Cit P 546)

Definitivamente la distinción ofrecida por López Blanco se aplica perfectamente al sistema legal de excepciones pues de conformidad con el Código Judicial éstas se materializan por hechos que impiden o extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican agrupando dentro del catálogo enunciativo que hace el artículo 690 del texto legal en referencia excepciones perentorias definitivas materiales (por ejemplo pago prescripción remisión de

la deuda y compensación) y otras perentorias temporales (petición antes de tiempo, ser condicional la pretensión que se demanda y no estar cumplida la condición).

En cuanto al reconocimiento de las excepciones perentorias de raigambre netamente procesales de las que habla el autor citado, se debe señalar que si bien en el listado enunciativo de excepciones que ofrece el Código Judicial éstas no aparecen, lo cierto es que la jurisprudencia nacional ha reconocido que la falta de legitimación sustantiva activa o pasiva, en efecto, constituye una excepción que puede, incluso, ser reconocida de oficio por el juzgador si en el curso del proceso se comprueba la configuración de los hechos que la constituyen.

En ese sentido, se indica que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 23 de noviembre de 2005, proferido con motivo de recurso de casación civil interpuesto dentro del proceso ordinario promovido por AZALEA RESOURCES, INC. Contra ALEXMAR INVESTMENT, S. A., JASVEL, S.A., KAMSURT, S.A., INMOBILIARIA Y REMODELACIONES URBANÍSTICAS, S.A., PEDRO CARRERA BONILLA Y RIGOBERTO GÓMEZ MORALES, sostuvo lo siguiente:

Los jueces deben al resolver los procesos sometidos a su conocimiento determinar si las partes tienen la legitimación sustantiva tanto activa como pasiva para comparecer al proceso en su calidad de demandante o de demandado. Si el Tribunal del caudal probatorio o de su falta determina que alguna parte adolece de esta importante calidad debe declararlo así en cuyo caso constituirá una solución del fondo de la controversia aun cuando no entre a desatar el asunto per se o la materia de la controversia sino que absuelva a la parte demandada sólo por falta de legitimación del actor o lo haga por falta de legitimación de aquélla para ser demandada.

Entendida la legitimación sustantiva como la facultad de pretender en virtud de la calidad de interesado particularmente reconocida en la ley es evidente que el juzgador no entrará a resolver si el derecho material acompaña o es soporte de las pretensiones del demandante si antes no determina que en efecto quien pretende puede hacerlo incluso como se vio puede el juez declarar oficiosamente la falta de legitimación en la causa sin haberlo pedido la contraparte expresamente y esa decisión constituiría un fallo de fondo que resuelve la controversia absolviendo de las pretensiones a la parte demandada no porque se haya examinado si están acreditados los hechos que sustentan la demanda y la consiguiente aplicación del derecho a favor de quien demandó sino porque falta legitimación sustantiva para demandar y allí termina el análisis que el juez hace en el proceso sin entrar a examinar la materia debatida propiamente tal.



### **2.3.2.2 Excepciones de Previo y Especial Pronunciamiento**

Bajo la clasificación de excepción de previo y especial pronunciamiento no es que se agrupe un tipo diferente a las perentorias que, en definitiva, son las que, como ya se dijo, reconoce la legislación procesal patria, sino que esta categoría o clase de excepción, básicamente, surge en virtud a la oportunidad en que deben ser reconocidas por el Tribunal. Así, puede decirse que por excepciones de previo y especial pronunciamiento se puede entender aquellas excepciones perentorias, las cuales el legislador, por la naturaleza de los hechos exceptivos y por razones de economía procesal, ha previsto que sean resueltas sin esperar a que concluya la tramitación del procedimiento del proceso de que se trate, pues su reconocimiento oportuno, cuando consta probada, haría innecesaria la tramitación total del proceso. Es decir, constituyen un quebrantamiento a la regla general de que las excepciones se resuelven en la sentencia, una vez surtida la tramitación del proceso, tal cual lo establecen los artículo 693, primer párrafo, y la primera línea del artículo 694, ambos del Código Judicial.

En cuanto a la justificación de que algunas excepciones tengan el carácter

de artículos de previo y especial pronunciamiento el autor JORGE ISAAC IGLESIAS indica que

la ley procesal inspirada en saludables principios entre los cuales se encuentra el de economía procesal establece supuestos bajo los cuales determinados hechos exceptivos una vez comprobados deben decidirse con antelación a la sentencia (IGLESIAS Jorge Isaac Defensas y Excepciones en el Proceso Civil Panameño Litografía e Imprenta LIL San José Costa Rica 1988 p )

Ahora bien las excepciones perentorias que segun lo previsto en el articulo 694 del Código Judicial tienen el carácter de previo y especial pronunciamiento son las de cosa juzgada extinción de la pretensión por caducidad de la instancia transacción judicial y desistimiento de la pretensión

Cabe señalar que la invocación de excepciones a las cuales la legislación les ha dado el carácter de articulo de previo y especial pronunciamiento y además ha establecido que sean tramitadas mediante incidente con igual carácter es decir de previo y especial pronunciamiento conlleva necesariamente la suspensión del proceso al que acceden pues sí finalizado el procedimiento incidental a través del cual se surte la excepción invocada como

artículo de previo y especial pronunciamiento ésta resulta probada y por ello debe ser reconocida por el Tribunal indefectiblemente tal decisión repercute en la pretensión que es objeto del proceso principal. Esto es así no sólo por razones de lógica jurídica sino en virtud de lo señalado en el primer párrafo del artículo 703 del Código Judicial que a la letra dice

Artículo 703 Los incidentes no interrumpen el curso del proceso ni ninguno de sus términos salvo que su resultado pueda influir en la decisión caso en el cual el término para dictar sentencia no comenzará a correr sino desde que el incidente sea resuelto

Resulta indiscutible que la norma transcrita obviamente admite la interpretación en el sentido de que la regla general es que los incidentes no interrumpen (suspenden) el curso del proceso ni sus términos pero que sí lo suspenden excepcionalmente cuando el resultado del incidente vaya a incidir en la decisión del proceso

En cuanto al trámite de las excepciones de previo y especial pronunciamiento conforme lo dispone el artículo 694 del Código Judicial debe aplicárseles el procedimiento incidental previsto en el artículo 704 ídem. De este

modo el tramite de las excepciones invocadas como artículo de previo y especial pronunciamiento segun el procedimiento previsto involucra ante todo que el Juez admita el incidente y por ello lo ordene correr en traslado a la contraparte esto es al demandante por el término de tres días

La resolución (providencia) de admisión del incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento no se encuentra enlistada dentro del catálogo de resoluciones que deban notificarse personalmente a las partes de manera que por ello y por lo expresamente previsto en el ultimo párrafo del artículo 704 del Código Judicial se les aplica la regla general de la notificación por edicto fijado en los estrados del Tribunal (Cfr 1001 y 1002 C J )

Notificada la resolución de admisión del incidente si el actor incidental o si la parte incidentada al tiempo de promoverlo o contestarlo respectivamente han aducido pruebas se concederá un término de ocho días para la practica de pruebas

Cabe señalar que el Juzgador a propósito de los incidentes y de su tramitación se encuentra plena y legalmente facultado para decretar la practica

de pruebas de oficio lo cual se hace más patente cuando lo que se discute en el incidente es una excepción perentoria que puede afectar el fondo de la controversia (Cfr art 705 C J )

Si el incidente fuere de puro derecho el Juez lo decidirá al tercer día después de vencido el término de traslado pero si hubiere término probatorio vencido éste al tercer día el incidente se fallará Es decir para la resolución de los incidentes de excepciones de previo y especial pronunciamiento el juez cuenta con tres días los cuales tienen punto de partida que varia según se trate de incidente de puro derecho o haya prueba que practicar

Con relación a la naturaleza de resolución que decide la excepción de previo y especial pronunciamiento debemos decir que no existe consenso entre la doctrina y la jurisprudencia pues mientras la primera sostiene que constituye un Auto tanto la jurisprudencia Colombiana como la de nuestros tribunales basada en la ley sostiene que es una Sentencia En este sentido se debe manifestar por ejemplo que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 27 de enero de 1994 sostuvo lo siguiente

ocurre que por ministerio de la ley la resolución que decide el incidente de previo y especial pronunciamiento en cualquiera de las materias antes indicadas tendrá el carácter de sentencia como establece claramente el ultimo párrafo del artículo 682 del Código Judicial (hoy 693)

En definitiva el legislador a través de la previsión de que las excepciones de previo y especial pronunciamiento sean tramitadas mediante incidente tuvo la visión e intención de que su resolución fuese en un tiempo relativamente corto de manera que así se materializase el principio de la economía procesal por el cual segun BARSALLO el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía del tiempo de gastos y esfuerzos se ha dicho que este principio es la consecuencia del concepto de que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el minimo empleo de actividad procesal (BARSALLO Pedro Derecho Procesal Primer Semestre Folleto Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 1992 p 53 )

## 2.4 LA CADUCIDAD

### 2.4.1 Generalidades

En el ámbito jurídico la expresión caducidad, al igual que algunas otras, resulta polisémica, es decir, resulta ser un término con diferentes significados.

Así, resulta que en un sentido jurídico la caducidad es representativa del fenómeno procesal en virtud del cual la legislación sanciona al demandante descuidado o negligente en su carga procesal, imponiéndole, por ello, la consecuencia de la terminación de la instancia, de manera que en esta acepción la caducidad es considerada, junto con el allanamiento, la transacción y el desistimiento, como un medio excepcional de terminación del proceso, en contraposición al medio ordinario que, como se sabe, es la sentencia.

No obstante, la expresión caducidad en otra acepción, que es la que nos interesa para los efectos del presente trabajo, es representativa o significativa de la institución que, al igual que la prescripción y sin ser lo mismo, demuestra como el tiempo o mejor dicho, el transcurso de éste, influye en la efectividad de los derechos.

Ahora bien la caducidad a diferencia de otras instituciones jurídicas segun la literatura no tiene sus orígenes históricos tan remotos como si los tiene la prescripción institución de la cual se dice surge en contraposición Así es que la caducidad o decadencia de los derechos como también suele denominarse tiene un origen histórico moderno básicamente en la doctrina alemana de finales del siglo XIX siendo segun los estudiosos e investigadores GRAWEIN a través de la *Verjährung un gesetzliche Befristung* publicada en 1880 quien sienta las bases de la construcción doctrinal que posterior y actualmente se tiene con respecto a la caducidad

Posteriormente el conocimiento de la caducidad paso a Italia bajo la mano del autor MODICA y la obra *Teoría della decadenza nel diritto civile italiano* publicada en 1906 pasa luego a Francia y después a España donde inicialmente es tratada por VALVERDE pero más profundamente por los autores ALAS DE BUEN y RAMOS en la obra de *De la prescripción extintiva* de 1918

En nuestro país puede decirse que la caducidad en el sentido que es considerada una institución extintiva de los derechos ha sido tratada someramente pero en fin tratada por los doctores José Ángel Noriega (1970)



Humberto Ricord (1979), Bonifacio Difernan (1979), Jorge Fábrega Ponce y Arturo Hoyos (1982).

## **2.4.2 Concepto de Caducidad**

### **2.4.2.1 En la Doctrina**

En la doctrina patria, encontramos que el Doctor Ricord nos refiere que: "En los plazos de caducidad, si el derecho no es ejercido dentro del término respectivo, ese derecho se extingue, sin que se acepten actos de interrupción. En otras palabras, la Caducidad opera automáticamente, por el transcurso del tiempo, aun la parte no haya guardado silencio o haya desarrollado alguna conducta relacionada con el ejercicio del derecho. Pero si no lo ha ejercitado efectivamente, por la razón que sea y transcurre el término, entonces el derecho se extingue por caducidad." RICORD, Humberto, Lecciones de Derecho Laboral Panameño, Volumen Primero Aspectos Socio- Jurídico, Universidad de Panamá, 1983, p.186.

Para el Doctor Jorge Fábrega P., la caducidad, en el sentido que interesa en esta oportunidad, es definida como: "La extinción o decadencia de un derecho

por no ejercerse en determinado plazo previsto en la ley.”(FABREGA P. Jorge. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Ob Cit. P.149).

Siguiendo en el plano nacional, el Doctor Arturo Hoyos, indica que: “la caducidad se refiere a un término de tiempo que otorga el legislador bien sea al trabajador o al empleador para que puedan ejercitar válidamente un derecho potestativo, con el efecto de que si no se ejerce dicho derecho dentro de el término previsto en la ley aquél se extingue.”(HOYOS, Arturo. Derecho Panameño del Trabajo, Volumen I, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, Costa Rica, 1982, p.454) .

Cabe aclarar, que si bien la definición que ofrece el Doctor Hoyos, obviamente, se da dentro del ámbito del derecho laboral, es evidente e innegable que la misma contiene los rasgos generales y propios de la caducidad como instituto extintivo de los derechos que, en definitiva, es la que interesa para los efectos del presente trabajo de investigación.

En el plano internacional Manuel Albaladejo indica que: “La caducidad significa que algo –generalmente una facultad o un llamado derecho potestativo,

tendientes a modificar una situación jurídica- nace con un plazo de vida, y que, pasado éste, se extingue. Se trata, pues, de que la facultad o el derecho que sea es de duración limitada. (ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil I, Introducción y Parte General, Volumen segundo, Decimocuarta Edición, José María Bosch, S.A., Barcelona, 1996, p.506.).

El maestro Puig Brutau, por su parte, dice que: "en Derecho sustantivo se habla generalmente de caducidad con referencia a todo supuesto en que un derecho se extingue por haber transcurrido el tiempo que tenía fijado taxativamente desde que nació." (PUIG BRUTAU, José. Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, 3º edición actualizada y ampliada, BOSC, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1996, p.34).

El autor Gómez Corraliza refiere que la caducidad es: "aquella figura que determina, de modo automático e inexorable, la extinción de ciertos derechos, poderes o facultades, si no se realiza un acto específico dentro del plazo a tal efecto fijado por la ley. (GOMEZ CORRALIZA, Bernardo. La Caducidad, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, p.52).

Como se puede observar, las definiciones doctrinales nos ofrecen una concepción de caducidad que notoriamente se aparta de la concepción de ésta como instituto excepcional de terminación del proceso, siendo indicativa, en esta moderna concepción, de un instituto extintivo del derecho, lo cual hace que la asimilen a la prescripción extintiva.

#### **2.4.2.2 En la Jurisprudencia**

En nuestro país de partida debe decirse, que ha sido en el ámbito de la rama jurisdiccional laboral en donde la jurisprudencia mayormente ha profundizado en el tema de la caducidad en el sentido que es considerada para los efectos del presente trabajo.

Así, hemos encontrado, por ejemplo, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en fallos de fecha 17 de agosto de 2000 y de 9 de octubre de 2000, ambos bajo la ponencia del Magistrado Adán Arnulfo Arjona, define la caducidad en los siguiente términos:

“En lo que respecta a la caducidad en los aspectos generales, es el término de tiempo

que prevé la Ley, y con que cuenta una persona para ejercitar derechos potestativos, como bien lo subrayó el Tribunal Ad-quem. Estos derechos potestativos están circunscritos en el terreno de aquellos derechos de hacer o no hacer algo, y que modifican una situación jurídica preexistente, y de la cual emergen consecuencias para la persona contra la cual se ejercita dichos derechos facultativos. Esto no impide la intervención de Tribunales, y la ejercitación directa y concreta de un derecho reconocido en la Ley o en sentencia judicial supone el inmediato sometimiento de quien debe responder en consecuencia a dicha pretensión. La caducidad, a diferencia de la prescripción, puede ser reconocida de oficio por el juzgador o ser invocada en juicio por la parte interesada.”

Ahora bien, en el plano de la jurisprudencia extranjera, encontramos, por ejemplo, que la jurisprudencia española, siempre interesante y enriquecedora, en sentencia de 24 de junio de 1968, se pronunció sobre la caducidad, señalando que:

“Hay caducidad o decadencia del derecho, cuando la Ley o la voluntad de los particulares se dan un término fijo para el ejercicio de un derecho, de modo que transcurrido el término, el interesado queda impedido para el cumplimiento del acto o el ejercicio de la acción, atendiendo la caducidad sólo al hecho objetivo

de la inactividad dentro del término de rigor prefijado.”(ALBACAR LOPEZ, José Luis y SANTOS BRIZ, Jaime. CODIGO CIVIL. Doctrina y Jurisprudencia, Tomo VI, Volumen Segundo, Cuarta Edición, 1995, p.).

La jurisprudencia española, con posterioridad a la sentencia citada, obviamente producto de la madurez en el conocimiento de la institución, ha proferido innumerables sentencias en las que se abordan tópicos propios de la caducidad, que sería en extenso enunciar en el presente trabajo. Sin embargo, para mayor abundamiento en la jurisprudencia española recomendamos consultar las obras de Bernardo Gómez Corraliza, José Puig Brutau y Ana Cañizares Laso, utilizadas en la elaboración del presente trabajo.

## 2.5 FUNDAMENTO DE LA CADUCIDAD

El fundamento de la caducidad ha sido, igualmente, objeto de estudio por parte de la doctrina, de manera que a través del método comparativo, que por lo general se ha utilizado para estudiar y analizar la institución, se ha llegado a sentar las bases de que el fundamento de la caducidad se haya en razones de “interés público” o de “conveniencia social” que confluyen a la necesidad de dotar a las relaciones jurídicas de seguridad y certeza.

Así, tenemos que para Gómez Corraliza, por ejemplo, la seguridad jurídica sirve de fundamento tanto a la prescripción adquisitiva o usucapión, a la extintiva como a la caducidad, pero sostiene que dicho fundamento actúa de modo funcionalmente distinto en cada una de ellas, indicándonos que “la incertidumbre que la caducidad resuelve es originaria y consustancial al derecho o facultad sometido a plazo de esta naturaleza, mientras que la incertidumbre que vienen a remediar la prescripción extintiva o la usucapión, es siempre sobrevenida y no constituye el contenido intrínseco del derecho sino una circunstancia puramente hipotética, eventual o aleatoria en la vida de este.” GOMEZ CORRALIZA, Bernardo. Ob. Cit., p.157).

Por su parte, Albaladejo señala que: “El fundamento de la caducidad se halla en que con frecuencia la conveniencia exige que las situaciones jurídicas no estén permanentemente sometidas a la posibilidad de revisión, de forma que, aunque haya razones para permitir ésta, el que está facultado para ello, ha de hacerlo prontamente (según el plazo que en cada caso la ley estime adecuado) o pierde la posibilidad. (ALBALADEJO, Manuel. Op cit., p.508).

Por otra parte y sin entrar en contradicción con la doctrina, consideramos

que la necesidad de paz social, mediante la certeza de las relaciones jurídicas, igualmente, es el fundamento de la caducidad de los derechos o facultades.

## **2.6 OBJETO DE LA CADUCIDAD**

Por objeto, en este apartado, aclaramos, se quiere identificar la materia o tema sobre la cual recae o surte sus efectos la caducidad sustantiva.

En ese sentido, la doctrina generalmente había sostenido, implicando con ello exclusividad, que la caducidad afectaba o tenía por objeto un tipo particular de derechos, esto es, los llamados derechos potestativos o de facultad de modificación jurídica. Sin embargo, autores modernos que han hecho estudios específicos y profundos de la institución jurídica, básicamente, sostienen que si bien tradicionalmente la caducidad ha recaído sobre los derechos potestativos, ello no significa que éstos sean su único objeto, pudiendo, entonces, el legislador prever que éstos también se sometan a la prescripción extintiva o prever que otros derechos, poderes o facultades, que no sean los potestativos, sean sometidos a caducidad. Es decir, plantean que el objeto de la caducidad estaría sometido a una cuestión de política procesal de legislador.



Así en efecto, GOMEZ CORRALIZA, sostiene que: “cualquier derecho o poder es *“per se”* apto para ser sometido por la Ley a caducidad y esto –como dijimos al principio- es sólo cuestión de política legislativa.” (Ob. Cit., p.207)

Por su parte, la autora CAÑIZARES LASO, refiere lo siguiente:

“el objeto de la caducidad son fundamentalmente los llamados derechos potestativos. La dificultad que puede plantear su reconocimiento como tales sin un pretendido afán de extensión en su supuestos. Las pretensiones, como venimos sosteniendo, están sometidas a plazo de prescripción, lo que implica que ante una pretensión sometida a plazo estaremos, en la mayoría de los supuestos, en presencia de un plazo de prescripción. No obstante, puede suceder que alguna pretensión, aisladamente, esté sometida a plazo de caducidad, como acabamos de analizar. En estos casos, reconocer cuándo nos hallamos ante un plazo de caducidad y cuándo ante un plazo de prescripción, va a depender fundamentalmente del tenor literal y de criterios de seguridad jurídica. Deberá, por consiguiente, tenerse en cuenta el interés jurídicamente protegido. En ese sentido, como señalan DIEZ PICAZO y GULLÓN, “la caducidad protege un interés general, que es el interés comunitario en la pronta certidumbre de una situación jurídica, que se encuentra pendiente de una posible o eventual modificación.”

En definitiva, puede sostenerse que la doctrina reconoce que, generalmente, los derechos potestativos son el objeto de la caducidad, pero el hecho de que tradicionalmente ello haya sido así, no excluye la posibilidad de que ésta pueda abarcar o incluir otras materias o realidades jurídicas, tales como la pretensión, dependiendo el objeto en últimas instancias de la voluntad del legislador.

## **2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD**

La caducidad, como instituto extintivo generalmente de los derechos potestativos, goza de caracteres propios que la distingue de otros institutos extintivos con los cuales, precisamente, suele confundirse y que veremos posteriormente.

Ahora bien, los caracteres de la caducidad, vale decir, han sido extraídos e identificados por la jurisprudencia y la doctrina a partir de su confrontación y distinción con respecto a la prescripción extintiva.

La caducidad propia o en sentido estricto<sup>1</sup> a diferencia de la denominada impropia al decir de GOMEZ CORRALIZA goza de los siguientes caracteres propios su origen exclusivamente legal la imposibilidad de interrupción y como regla también de suspensión la apreciación de oficio la irrenunciabilidad y por ultimo la posibilidad de ser evitada por la realización de un determinado acto (tipificado por la Ley con carácter impeditivo de la caducidad)

Así las cosas procedemos seguidamente a exponer las dos notas que según la doctrina y la jurisprudencia sin discusión caracterizan a la caducidad de derechos o poderes

## **2 7 1 La no interrupción de los plazos de caducidad**

En efecto la doctrina unánimemente considera como nota esencialmente característica de la caducidad que su plazo no es susceptible de interrupción Este carácter vale decir surge porque la doctrina considerara que al afectar la

---

<sup>1</sup>GOMEZ CORRALIZA nos refiere que según reuna o no todos los caracteres de la caducidad se distingue entre caducidad normal o propia y caducidad impropia. La caducidad propia será, por tanto aquella que reúna todos los requisitos o caracteres propios de esta institución como son, a saber su origen exclusivamente legal la imposibilidad de interrupción y como regla, también de suspensión la apreciación de oficio la irrenunciabilidad y por ultimo la posibilidad de ser evitada por la realización de un determinado acto (tipificado por la Ley con carácter impeditivo de la caducidad) Por su parte la caducidad impropia es aquella cuando el plazo extintivo no cumple alguno de los requisitos o caracteres propios de la caducidad Por tanto ésta vendría a ser una suerte de categoría genérica que a modo de cajón de sastre comprendería distintas hipótesis completamente heterogéneas entre sí

caducidad derechos potestativos o facultades de modificación jurídica, en éstos sólo cabe su ejercicio con el que, naturalmente, se agota el derecho o la facultad; o su no ejercicio durante el plazo de caducidad con el cual se extingue.

### **2.7.2 Apreciación de oficio.**

Sin perjuicio de quien pueda verse beneficiado la invoque, la caducidad, sin discusión, a nivel doctrinal goza de la característica que puede ser apreciada y reconocida de oficio, esto es, sin que sea necesario su invocación expresa, obviamente, por parte del demandado. Surge esta característica en virtud a que la doctrina y la jurisprudencia, tomando en consideración que en la caducidad los derechos nacen con una vida limitada y, por ello, se puede determinar cuando queda extinguido; que involucra períodos generalmente breves; que no admiten causa de interrupción, constituye así un hecho simple, de fácil comprobación y automatismo, el cual puede ser deducido por el juez a partir de los hechos que esboza el actor en la demanda como causa de pedir, pues de allí se desprende si el derecho se agotó por su ejercicio o bien que no se ejercitó dentro del plazo.

## 2.8 EFECTOS DE LA CADUCIDAD

Indudablemente, que el efecto de la caducidad en los caso en que la ley expresamente la establezca en contra de algún derecho o de determinada pretensión, sería, indefectiblemente, la pérdida de ellos para su titular por el sólo hecho objetivo del no ejercicio dentro del plazo que para tal efecto ha establecido la ley. De ahí, que transcurrido el plazo de caducidad, el derecho de que se trata deja de existir, debiendo ello, incluso, ser tomado en cuenta de oficio por el juzgador aun cuando sólo se desprenda su transcurso de los hechos que el actor expresa.

En definitiva, los efectos de la caducidad se circunscriben a la extinción de los derechos o poderes potestativos que se ven afectados a ella, siendo, además, esa extinción de eficacia automática, radical y definitiva. Es decir, que a diferencia de la prescripción donde no se extingue el derecho, sino que éste queda privado de ser ejercido judicialmente, subsistiendo las obligaciones como naturales, la caducidad sí entraña la extinción total y por siempre del derecho o poder afecto a ella.

## **2.9 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES**

Si bien la caducidad como figura jurídica extintiva, predominantemente de los derechos potestativos, ha sido doctrinalmente distinguida de otras figuras jurídicas con las cuales tiende a confundirse, bajo este título, dada la confusión que se ha advertido en el foro jurídico, sólo abordara la diferenciación existente entre la caducidad y las figuras más afines a ella, esto es, la prescripción extintiva y la caducidad de la instancia.

### **2.9.1 Caducidad y Prescripción Extintiva**

A pesar de que con frecuencia suele confundirse la prescripción extintiva y la caducidad, por ser aquélla la figura con la que más rasgos comunes tiene, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha logrado establecer los perfiles propios de cada una y, a raíz de ello, ha señalado las distinciones que las caracterizan. Por considerar ilustrativa y abarcadora la distinción que ofrece ALBACAR LOPEZ y SANTOS BRIZ, procedemos a indicarla:

a) La prescripción pretende la extinción de un derecho ante la razón subjetiva de su no ejercicio

por el titular mientras que la caducidad atiende al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado lo que viene a asimilarla según algún sector doctrinal al término preclusivo

b) La caducidad como causa que origina la decadencia de los derechos opera de un modo automático por el simple transcurso del tiempo previamente señalado en la ley o en su caso por los particulares en los supuestos pocos frecuentes de caducidad convencional. Por ello se funda menos que la prescripción en la presunción de abandono por parte del titular del derecho y más que aquélla en la necesidad de dotar de seguridad al tráfico jurídico. Por ello también es estimable de oficio en el proceso mientras que la prescripción sólo puede estimarse previa alegación por la parte demandada.

c) La caducidad no es susceptible de interrupción ni puede prolongarse más allá del tiempo señalado por el legislador. Por tanto no le son aplicables los modos de interrupción establecidos en el artículo 1973 para la prescripción. La caducidad convencional siempre dentro de los límites de la libertad de contratación fijados en el artículo 1255 puede ser prolongada si así se pactó válidamente.

d) Consecuencia de lo dicho es que la prescripción es renunciable una vez verificada o transcurrido el plazo lo que acontece siempre cuando el deudor no la opone en el proceso mientras que la caducidad no lo es ya que se trata de concepto fuera de la disposición de los sujetos por su carácter objetivo y automático.

e) El derecho afectado por la caducidad puede decirse que al no haberse ejercido dentro del plazo preestablecido no llega a nacer mientras que la prescripción presupone un derecho existente que

no se ejercita en el tiempo que la ley señala para su extinción por prescripción extintiva. En consecuencia, se ha dicho que la prescripción hace referencia tan sólo a pretensiones que las partes pueden deducir de unos derechos preexistentes.

f) La prescripción no puede tener más origen que la ley; mientras que la caducidad puede deberse tanto a la ley como a la voluntad de las partes.”

No obstante las diferencias indicadas por los autores citados, se puede añadir también que mientras en la caducidad se extingue definitivamente el derecho, en la prescripción éste puede subsistir indefinidamente a través de actos de interrupción.

### **2.9.2 Caducidad y Caducidad de la Instancia**

Pese a la utilización de la voz común “caducidad”, al hablar de caducidad sustantiva y caducidad de la instancia, realmente estamos ante la presencia de dos instituciones jurídicas distintas, cuya nota distintiva podría, en base a la naturaleza y finalidad de cada una de ellas, sintetizarse señalando que la caducidad como figura extintiva de los derechos tiene un carácter netamente sustantivo; mientras que la caducidad de la instancia es meramente procesal.

Sin embargo, debe tenerse presente que de conformidad con el Código



Judicial, específicamente, lo previsto en sus artículos 1105 y 1106 de dicho cuerpo normativo, la caducidad de la instancia puede entrañar la extinción del derecho pretendido, caso éste que se presenta, según las disposiciones indicadas, cuando la caducidad de la instancia es declarada por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión.

Respecto a este tipo especial de caducidad, tenemos que el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en Auto de fecha 5 de febrero de 2001, proferido con motivo de recurso de apelación interpuesto dentro incidente de caducidad que accedía al proceso de oposición al registro de la marca "STUSSY Y DISEÑO" propuesto por STUSSY, INC. contra INNOVACIÓN INTERNACIONAL, ZONA LIBRE, S.A., se pronunció señalando el siguiente criterio:

"Ya hemos visto que el artículo 1089 permite que el Juzgador se pronuncie de oficio cuando advierte que el proceso se encuentra paralizado por más de tres meses. Pero, cuando esta paralización se da por segunda vez dentro del mismo proceso, el artículo 1092 del Código Judicial la sanciona con LA EXTINCIÓN DEL DERECHO PRETENDIDO también conocida como CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN. Esa misma norma, por lo delicado y trascendente del asunto, reserva dicha declaratoria de extinción de la

pretensión al trámite incidental (de incidente de previo y especial pronunciamiento) o al ejercicio de una EXCEPCION.”

Si bien al analizarse la consideración jurisprudencial del Tercer Tribunal Superior se advierte que éste visualiza, adecuadamente, la caducidad como instituto extintivo de la pretensión, a nuestro criterio, comete el error de concebir que la caducidad de la instancia se puede declarar por segunda vez dentro del mismo proceso, lo cual técnica y jurídicamente es imposible; por la sencilla y simple razón de que una vez declarada la caducidad de la instancia en un proceso, este concluye, por ser la caducidad, como se ha dicho, un medio excepcional de terminación del proceso.

El supuesto de caducidad de la pretensión que plantea nuestra legislación procesal general en el artículo 1106 (antes 1092), indiscutiblemente, involucra que declarada una vez la caducidad de instancia en un proceso, el demandante impetre un nuevo proceso contra el demandado ejercitando la misma pretensión y que en este segundo proceso, nuevamente sea declarada la caducidad de la instancia. De manera que, ante la incoación de un tercer proceso por parte del demandante y ejerciendo de la misma pretensión, el demandado podrá oponer la excepción de extinción de la pretensión por caducidad de la instancia, toda vez

que ésta ya habría sido declarada por segunda vez entre la mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, tal cual lo establece textualmente la norma en cita.

En definitiva, nuestra legislación procesal admite que la caducidad de la instancia, figura jurídica de raigambre netamente procesal, sirva como fundamento de la caducidad sustantiva de los derechos, pero en el caso del Código Judicial, de las pretensiones.

## **2.10 LA CADUCIDAD EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA**

La caducidad como figura extintiva de los derechos es una institución jurídica que no encuentra ni amplio acogimiento ni gran desarrollo en la legislación, la jurisprudencia o en la doctrina panameña.

En el presente apartado nos centraremos, sin pretender agotar la totalidad del tema, en enunciar los plazos y supuestos de caducidad expresamente contemplados, así como también aquellos que consideramos se subsumen en dicha institución en nuestra legislación más relevante para luego abordar, en el título siguiente, el tema de la caducidad dentro del ámbito de la propiedad

industrial, específicamente, dentro de la propiedad de la marcas que, en definitiva, es donde se centra nuestro trabajo de investigación.

Es así, que utilizando el método comparativo y dada la exhaustiva revisión del Código Civil Español por parte del autor Gómez Corraliza, procedemos a señalar, en apego a lo estudiado por éste respecto a su legislación, en gran medida fuente de la nuestra, los supuestos de caducidad que se pueden advertir en el Código Civil Panameño.

Así, tenemos que corresponde a caducidad el plazo de dos meses previsto en el artículo 381, el de veinte años del artículo 528, numeral 2, el plazo de un mes del artículo 641, numeral 4, el plazo de cinco años indicado en el artículo 645, el de cinco años del artículo 722, los de dos y tres meses previstos en el artículo 735, el plazo de cuatro meses previstos en los artículos 751 y 762, el plazo de tiempo que medie hasta la mayoría del legatario o hasta su fallecimiento que establece el artículo 839, el de seis días establecidos en el artículo 860, el plazo que señale el Juez según el artículo 889, el plazo de un mes para ejercitar el retracto de coherederos en las particiones hereditarias, el plazo de cuatro años para pedir la rescisión de los contratos establecido por el artículo 1151, el plazo

de un año previsto en el artículo 1252, el plazo de seis meses establecido para ejercitar la “acción” de saneamiento por vicios ocultos según el artículo 1260, el plazo de cuarenta días para ejercitar la “acción” redhibitoria por vicios o defectos ocultos de los animales que establece el artículo 1267, el plazo de 40 días previsto en el artículo 1270, el plazo de un año indicado en el artículo 1282, el plazo de nueve días previsto en el artículo 1287, el plazo de tres meses establecido por el artículo 1381, el plazo de un mes señalado en el artículo 1464, y el plazo de treinta días indicado en el artículo 1660.

Debe aclararse, que si bien, en el Código Civil se encuentran más normas que establecen plazos, hay algunos que no son de caducidad ni se pueden enmarcar dentro de dicha institución, en virtud de que de su transcurso no resulta extintivo de derecho o poder alguno, tal cual sí lo implicaría un verdadero plazo de caducidad.

Asimismo, se debe señalar que dentro de la enunciación de las normas del Código Civil que, según la doctrina y nuestro criterio, implican supuestos de caducidad, se ha incluido algunas normas a pesar de que en ellas se hable de “prescripción”, pues en la investigación se encontró que parte de la doctrina y la

jurisprudencia española de donde provienen esas normas de nuestro Código Civil, así las ha catalogado.

En la Ley No.52 de 1917, "Sobre Documentos Negociables", no se encuentra expresamente prevista la caducidad. Sin embargo, la doctrina, específicamente, juristas como REZEX PERALTA y GALINDO H., quienes han hecho estudios profundos sobre el tema de la prescripción y caducidad de las acciones cambiarias en nuestra legislación, básicamente, sostienen que dicho instituto opera a propósito de las acciones en vía de regreso, no a través de que la ley establezca que caduca tal acción, sino en virtud de la no realización, por parte del acreedor cambiario o tenedor del documento, de las denominadas diligencias conservatorias, a saber:

1. Presentación a la aceptación del documento.
2. La presentación al cobro del documento.
- 3.El aviso de que el documento ha sido desatendido, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago.
- 4.La diligencia de protesto en ciertos casos.

En el ámbito del derecho laboral, encontramos que la Caducidad es reconocida en el artículo 13 del Código de Trabajo a propósitos de la extinción concreta de tres derechos, a saber:

- 1.El derecho del empleador a despedir un trabajador.
- 2.El derecho del empleador a imponer al trabajador una sanción disciplinaria, y
- 3.El derecho del trabajador a abandonar, con causa justificada, el empleo.

En el Código de la Familia (Ley No.3 de 17 de mayo de 1994), encontramos que, a pesar de que existen muchas "acciones" cuyo ejercicio está sometido a plazos cortos, un año o cinco, el legislador patrio, expresamente, en muchos de los casos dispuso que dichos plazos eran de prescripción, de forma tal que las únicas normas que establecen un plazo expreso de caducidad lo son: El artículo 126, al preveer un plazo de dos años para la impugnación de enajenaciones, el artículo 804, relativo a la declaratoria de la existencia de matrimonio de hecho, cuya "acción" caduca al año de la muerte del último de los miembros de la unión.

Ahora bien a pesar de que el Código de la Familia no lo aclara que los plazos previstos en los artículos 58 y 462 relativos a la impugnación del matrimonio de hecho ya inscrito en el Registro Civil y a las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al pupilo respectivamente son de caducidad por la razón de que en ellos se advierte que el derecho nace con una vigencia limitada de manera que transcurridos los plazos que señalan las respectivas normas habría indefectiblemente caducado el derecho a impugnar que allí se establece

Cabe señalar que en el Código de la Familia al igual que ocurre en el Civil se encuentran algunas normas que prevén plazos que textualmente califican o denominan como de prescripción Sin embargo se ha podido detectar que la doctrina los considera como de caducidad a pesar de que se señale que es de prescripción Éste por ejemplo es el caso de los plazos previstos en los artículos 202 213 228 250 282 284 298 308 338 423 y 462 respectivamente



## 2.11 LOS INCIDENTES Y LA CADUCIDAD EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PANAMEÑA

La caducidad entendida tal cual ha sido analizada y enunciada precedentemente, es decir, como figura jurídica extintiva los derechos, concretamente, de los potestativos, ha sido recogida en la Ley No.35, toda vez que en su artículo 192, ubicado dentro del Título VIII “De las Normas de Procedimiento”, Capítulo Único, “Normas Generales”, clara y textualmente, se establece lo siguiente:

“Artículo 192: Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos, serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento.” El resaltado es nuestro.

Del análisis pormenorizado de la norma se colige, por una parte, una redacción deficiente o incorrecta en lo atinente a lo procesal, pues como bien lo advierte NAVARRETE al comentar respecto al texto del artículo 192, que su redacción es “un tanto incorrecta, toda vez que denomina incidente a lo que realmente son excepciones. Y es que, en derecho procesal civil general, son las

excepciones que se promueven y tramitan por vía de incidente.” (NAVARRETE CARRASCO, Enrique. Op. Cit., p.264)

No obstante, en este aspecto podría pensarse que el legislador al utilizar el término “vía”, no quiso referirse a medio o camino que, en derecho procesal corresponde a incidente, sino que pudo haber utilizado la expresión en lenguaje ordinario, pensando que con ella se refería a motivo.

Asimismo, consideramos que la norma al establecer taxativamente, cuáles son los únicos incidentes admisibles en los procesos con motivo de la propiedad industrial, vulnera el derecho de las partes a defenderse de aquellas actuaciones procesales violatorias del derecho al debido proceso y para ello la ley procesal general, precisamente, en aras del debido proceso, ha previsto el incidente como el medio idóneo para combatirlas. Es decir, que en virtud del entendimiento gramatical del texto del artículo 192 de la Ley No.35, no resultarían viables en los procesos con motivo de la propiedad industrial, los incidentes, por ejemplo, de nulidad y recusación que, obviamente, están dirigidos a salvaguardarle el debido proceso a la partes, en cuanto con ellos se garantiza la defensa y la imparcialidad del juzgador.

Ahora bien el criterio de los tribunales especializados específicamente del Tercer Tribunal Superior ha sido el de flexibilizar si se puede utilizar la expresión la interpretación del artículo 192 de la Ley No 35 para los fines de permitir la incoación de otros incidentes que si bien no son los taxativamente señalados en la norma son necesarios para garantizar el debido proceso a las partes

Así podemos señalar que el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante Auto de fecha 25 de febrero de 2003 proferido con motivo de recurso de apelación interpuesto dentro de incidente de nulidad que accedía al proceso acumulado de nulidad de registro de marcas propuesto por TRIUMPH INTERTRADE A G contra DILTEX S A DE C V expresó el siguiente criterio

advierte esta Magistratura que los incidentes cuya viabilidad restringe la Ley de Propiedad Industrial son aquellos que afectan el objeto del proceso no así aquellos que versan sobre cuestiones puramente procesales entre ellos el incidente de nulidad El Procesalista JORGE FABREGA PONCE en su obra INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL distingue los incidentes sobre cuestiones procesales de aquellos que versan sobre cuestiones de mérito o de fondo señalando lo siguiente

“Sobre cuestiones procesales y sobre cuestiones de mérito o de fondo. Los primeros son los típicos ya que, por definición, los incidentes se contraen a cuestiones accesorias –contingencias que surgen en el curso del proceso y de carácter procesal. Los segundos se refieren directamente al objeto del proceso, y consisten, como hemos expresado, en aquellos casos en que la ley, por motivo de economía procesal, permite que por medio de incidente se debatan asuntos de fondo, que enervan la pretensión, v.gr., cosa juzgada, extinción de la pretensión por dos caducidades de la instancia, transacción judicial, desistimiento de la pretensión.” (*Jorge Fábrega Ponce. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Editora Jurídica Panameña 1999, pág.513*)

Es el criterio de esta Sede Judicial, que el incidente objeto del presente pronunciamiento, por su propia naturaleza, no puede ser rechazado de plano por el Juzgador, sin antes dirimir el fondo, por cuanto uno de los deberes de todo juzgador, tal y como se desprende del artículo 199, numeral 11 del Código Judicial, es velar por la correcta tramitación de la causa, alejada de todo viso de nulidad. Este deber, cabe indicar, se reitera en el artículo 746 del mismo cuerpo normativo.

“Artículo 746: Si la parte que tiene derecho a pedir la anulación de lo actuado, lo hiciere oportunamente, el Tribunal de conocimiento la decretará y retrotraerá el proceso al estado que tenía cuando ocurrió el motivo de la nulidad. En caso contrario, se dará por convalidada la nulidad y el proceso seguirá su curso.”

Pese al silencio que guarda la Ley No.35 de 1996 en materia de nulidades, no puede entenderse que los procesos de propiedad industrial se encuentran exentos al fenómeno de la invalidez e ineficacia de los

actos procesales, más específicamente, a la configuración de alguna de las causales de nulidad, contempladas en el Capítulo IV, Título VI del Libro II del Código Judicial, que, como bien señala en su artículo 733, resultan comunes a todos los procesos. Seguir la tesis del Juzgado Primario constituiría un claro desconocimiento, no sólo a las normas imperativas en materia procesal, sino también al derecho de defensa que tienen las partes, piedra angular del Principio del Debido Proceso, el cual, sin lugar a dudas, puede verse comprometido, de advertirse irregularidades en la notificación de la parte demandada. Este, vale indicar, ha sido el criterio de esta Sede Judicial que, en reiteradas ocasiones ha entrado a decidir este tipo de incidencias, en el marco de los procesos que se rigen por la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, pese a que su viabilidad no aparece expresamente consignada en dicho cuerpo legal (*cfr. Resolución de 23 de febrero de 2002 proferida dentro del Incidente de Nulidad promovido dentro del Proceso de Oposición a la solicitud de registro de la marca "MUCOBROXOL" propuesto por Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. contra Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V.; Resolución de 23 de abril de 2002 proferida dentro del proceso por Uso Indevido de Nombre Comercial propuesto por Brasmark Corporation, S.A. contra Brasmark de Panamá, Corp.*)

Aunado a ello, esta Sala de Decisión, no puede soslayar el hecho de que el vicio procesal denunciado por la incidentista, constituye un aspecto no regulado por la Ley de Propiedad Industrial, de ahí que, en observancia a lo señalado en el artículo 199 de dicha ley, resulta aplicable supletoriamente el Código Judicial, que contempla en su artículo 1016, la indebida notificación del demandado."

Si bien la interpretación del Tercer Tribunal Superior resulta flexible y extensiva tratando de salvaguardar el derecho constitucional del debido proceso, por ser éste un criterio que puede variar, según la discrecionalidad de los administradores de justicia en un momento dado, consideramos que la mejor forma de tutelar el derecho al debido proceso y garantizar siempre una interpretación cónsona con él, es que la ley de propiedad industrial, en futuras reformas, aclare la situación.

Por otra parte, también se colige del artículo 192 en estudio, la inequívoca voluntad del legislador de receptar la figura de la caducidad como excepción oponible a las pretensiones que se puedan deducir con motivo de la propiedad industrial, previéndose, además, que por tratarse de un tema de fondo, ésta fuese tramitada mediante la articulación procesal del incidente de previo y especial pronunciamiento.

El reconocimiento de la caducidad como excepción que se puede invocar en contra de la pretensión y el establecimiento de que su tramitación se realice mediante la articulación procesal del incidente de previo y especial pronunciamiento, por ser ella una excepción de mérito o de fondo, a nuestro

entender, constituye una concesión del legislador que obedece a un sentido práctico, pues en el caso de prosperar la excepción, se evita la prosecución del proceso en todas sus etapas, las cuales por ello, evidente y lógicamente, se transformarían en innecesarias, pues el juez siempre tendrá que examinar previamente la excepción, aun en la sentencia de mérito, como cuestión previa.

Cabe señalar, que el criterio del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá y de los Juzgados de Circuito 8 y 9, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, a propósitos de los procesos de nulidad y cancelación de registros en base a la causal 2 del artículo 142 de la Ley No.35 y de la invocación de las excepciones de prescripción y caducidad de la pretensión, ha sido el de establecer que cualquier consideración previa sobre la mala fe implica necesariamente un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y ello, estiman, debe observarse al momento de finalizar el proceso, en la sentencia, no en la resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento. (Cfr. Fallos de los Anexos No.2).

Estimamos que la consideración de los Juzgadores especializados en las controversias relativas a la propiedad industrial de no pronunciarse sobre la

mala fe al resolver las excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción y caducidad de la pretensión, en los casos que han tenido la oportunidad de conocer, por estimar que ello conllevaría un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, es correcta, pero no por las razones que intuyen. Esto es así, de una parte, en virtud a que la excepción de prescripción no es considerada por la ley procesal general (Código Judicial), ni por la Ley Especial No.35 de 1996, para ser tramitada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento y, por ello, no debe así ser tramitada.

En el caso de la excepción de caducidad de la pretensión, a pesar de que ésta si es prevista para ser tramitada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento, consideramos, igualmente, que no debe conllevar pronunciamiento sobre la mala fe, no porque ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino en virtud a que dicha excepción no ha sido prevista en la Ley No.35 de 1996, para atacar la pretensión de nulidad y cancelación de un registro de marcas, tal cual se abordara más adelante.

Ahora bien, en el caso de que se concluya, contrario a nuestro criterio, que la excepción de caducidad de la pretensión si ha sido prevista por la Ley No.35



de 1996 para ser invocada en contra de la "acción" o, mejor dicho, de la pretensión de nulidad y cancelación de registros de marcas, consideramos que sí debería haber un pronunciamiento sobre la mala fe. Y es que, si dicha excepción fuese prevista para ser opuesta a la pretensión de nulidad y cancelación de un registro de marcas otorgado o concedido sobre la base de lo cual la ley ha considerado se reputa mala fe, esto es, lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 142, el demandante tiene la carga de probar en el proceso dicha circunstancia que, aclaramos, no es en sí una causal de nulidad, sino un factor o aspecto por el cual la ley considera la "acción" imprescriptible lo que, a su vez, es una excepción a la regla de nuestro derecho de la prescriptibilidad de toda clase de derecho y acciones prevista en el artículo 1668 del Código Civil.

Sin embargo, si la excepción de caducidad de la pretensión se aduce mediante incidente de previo y especial pronunciamiento, debido a la finalidad y razón de ser de éstos, la carga probatoria del actor de probar la mala fe ya no sería dentro del proceso principal, sino que dicha carga se trasladaría al procedimiento incidental, pues de probarse la mala fe en dicha fase u oportunidad procesal ello sólo conllevaría que la pretensión ha sido ejercida en tiempo oportuno y que la excepción de caducidad de la pretensión no resulte

probada por cuanto sería, en ese caso y según previsión legal, imprescriptible la "acción", quedando sólo por resolver en el proceso las verdaderas causas de nulidad del registro, esto es, su otorgamiento con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan y cuando haya sido solicitada y obtenida por el apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de la marca registrada en el extranjero, sin el consentimiento expreso de éste. Empero, en el evento de no probarse la mala fe en dicha oportunidad procesal, la excepción cumpliría su finalidad de atacar la pretensión, considerándose entonces que ha sido ejercida ya caducada, de modo que el proceso culminaría con la resolución que resuelva el incidente declarando probada la excepción de caducidad de la pretensión, sin necesidad de adentrarse el juzgador en el fondo del proceso, esto es, en verificar si el registro de marca fue concedido infringiendo lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 142.

## **2.12 LA CADUCIDAD DE LOS DERECHOS Y PRETENSIONES CON MOTIVO DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS**

Considerando que la caducidad implica que ciertos derechos nacen con un determinado período de vida, de manera que si no son ejercidos dentro de dicho período, indefectiblemente, deben tenerse como caducados, veremos en este apartado como opera, dentro del ámbito de la propiedad industrial y de los procesos judiciales civiles relacionados con la propiedad de las marcas, la caducidad en relación a la extinción de los distintos derechos de marcas y las pretensiones que nacen producto de éstos.

Y es que, la propiedad industrial, específicamente, la propiedad de las marcas, sean éstas de productos o servicios concede a su titular el derecho al uso exclusivo el cual, a su vez, se traduce en la facultad que tiene el propietario de la marca registrada de oponerse a que terceros, sin su autorización, usen o registren dicha marca o una que sea similar en grado de confusión.

### **2.12.1 Caducidad de la pretensión de oposición al registro de marcas**

El trámite de registro, tal cual lo previene la Ley No.35, implica la presentación de una solicitud por parte del interesado y que ésta sea examinada

tanto en la forma como en el fondo por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), entidad administrativa encargada en nuestro país de conceder o no, los registros de marcas.

El hecho de que la solicitud de registro de marcas cumpla con los requisitos formales y de fondo que al respecto prevé la legislación especial sustantiva, hace que la autoridad administrativa ordene su publicación en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI), por una sola vez.

Ahora bien, publicada la solicitud de registro de marcas en el diario oficial, la legislación previene que a partir de ello y durante el plazo de dos meses, toda persona que tenga interés en que la marca no se registre, pueda presentar demanda de oposición, precisamente, pretendiendo la negación de la concesión de su registro. Así, tenemos que la Ley No.35, en su artículo 107, textualmente establece:

“Artículo 107: Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de

oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, expidiéndole al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros."

Dado que la doctrina nos enseña que los plazos de caducidad, generalmente, son breves<sup>2</sup>, debemos colegir que el plazo de dos meses previsto en el artículo 107 de la Ley No.35, corresponde a un plazo de caducidad. De manera que ante la presentación de una demanda de oposición pretendiendo la negación de un registro de marca, vencido dicho plazo, estaremos primordial e indefectiblemente ante la excepción de caducidad de la pretensión que reconoce la Ley No.35 y que, como ya lo hemos visto, puede ser declarada de oficio.

Ahora bien, siendo que la Ley No.35, reconoce y acepta también la excepción de demanda extemporánea, la cual, como es obvio, involucra la presentación de una demanda fuera del término legal, ya sea que se haga antes o después de concluido éste, pensamos que ante la presentación de una demanda

---

<sup>2</sup> En este sentido Puig Brutau, (Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, cit., p.55), señala "En general puede afirmarse que los plazos breves o muy breves, de un año o inferiores a un año, ha de ser plazos de caducidad y no de prescripción. La razón está en la propia naturaleza de las cosas, pues si la prescripción se funda en la presunción de abandono de un derecho y en la necesidad de proteger la confianza depositada en el silencio mantenido respecto al mismo, no hay duda que en plazos breves tal presunción no halla base para mantenerse. Cuestión diferente es que en el breve término concedido por la ley para obtener un resultado, el titular de la correspondiente acción no la ejerce, pues no es posible equiparar la falta de realización de un acto en el breve plazo concedido para ello con el silencio de una relación jurídica durante un período prolongado."

de oposición vencido los dos meses de plazo que señala la ley, igualmente, cabe la excepción de demanda extemporánea.

Asimismo, pensamos que cabría la excepción de demanda extemporánea, más no la de caducidad, ante el evento, no extraño, de que insistentemente se presente una demanda de oposición antes de la publicación de la solicitud de registro en el diario oficial. Es decir, antes de iniciar el plazo, lo cual también daría lugar a que se invoque la excepción de petición antes de tiempo, pero ésta se decidiría al finalizar el trámite del proceso, en la sentencia, ya que ésta última no se encuentra expresamente prevista para ser tramitada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento.

Ahora bien, el hecho que se admita una u otra excepción, es decir, caducidad de la pretensión o demanda extemporánea, a propósitos del proceso de oposición, no conlleva dificultad alguna, pues ambas tendrían efectos jurídicos idénticos, esto es, la extinción del derecho a oponerse al registro. Además, pueden las dos ser tramitadas mediante incidente de previo y especial pronunciamiento, según la propia legislación especial, y también ambas pueden ser reconocidas de oficio por el Juzgador, ya que no son de aquellas que

requieren invocación expresa de la parte beneficiada. De allí, que la diferenciación sería teórica o académica, mas no práctica.

### **2.12.2 Caducidad de la pretensión de uso indebido de marcas**

El registro de una marca, como ya se ha dicho, concede a su titular el derecho a su uso exclusivo y de éste derecho, a su vez, se deriva no sólo la facultad legal del propietario de la marca registrada de oponerse o impedir que otra persona no autorizada por él, la intente registrar, sino que, además, la facultad de impedir que se use una marca idéntica o similar, en grado de confusión, a su marca registrada.

Así, la Ley No.35, prevé el derecho del propietario del registro de una marca a impedir el uso ilegítimo de terceros de su derecho de marcas y, a la vez, pedir las indemnizaciones que por ello corresponda, en el Título VII denominado, precisamente, "Del uso indebido de los Derechos de Propiedad Industrial", Capítulo Único, estableciéndose en el artículo 164, en concreto, las acciones o actuaciones de terceros que configuran dicho uso indebido.

Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la Ley No.35, ese derecho de impedir el uso en base a la pretensión declaratoria de uso indebido de marcas, se encuentra sometida a un plazo, toda vez que la citada norma textualmente señala:

“Artículo 168: La acción por infracción de los derechos conferidos en la presente Ley prescribirá a los seis años, contados desde que se cometió por última vez el acto infractor.”

Del análisis minucioso de la norma se colige, por una parte, la utilización impropia del término “acción” y, por otra parte, la inequívoca voluntad de legislador patrio de someter la pretensión de uso indebido a un plazo de prescripción, mas no de caducidad. De allí entonces, que consideramos que a propósitos de los procesos civiles que conlleven la pretensión declaratoria de uso indebido de marcas, no resulta procedente ni reconocible la excepción de caducidad, sino la de prescripción extintiva, siempre y cuando, claro esta, se haya presentado la respectiva demanda, pasado los seis años que señala la norma, contados éstos a partir de que se pruebe se cometió por última vez el acto



infractor y el demandado la invoque en los términos que establece la ley para tal efecto.

### **2.12.3 Caducidad de la pretensión de Nulidad y Cancelación de registros de marcas**

Debemos iniciar este punto señalando que la Ley No.35, establece la Nulidad y la Cancelación de registros de marcas como si fuesen dos pretensiones distintas, deducibles independientemente la una de la otra y, en efecto, así han sido concebidas en la legislación patria, lo cual constituye una nota que la diferencia de otras legislaciones de propiedad industrial del derecho comparado en donde, por lo general, suelen establecerse las “acciones” o, mejor dicho, pretensiones de nulidad y caducidad.

El problema terminológico que confronta nuestra legislación, igualmente es confrontado en la legislación colombiana al punto que el autor Pachón Muñoz, en su estudio, nos refiere lo siguiente:

“Debemos aclarar que en relación con la nulidad existe un problema de terminología, porque alguna veces se habla de nulidad y otra de cancelación, y según opinan algunas

personas se trata de dos procedimientos diferentes.

Nosotros pensamos que tal opinión no es acertada y que no existe diferencia entre uno y otro caso, pues se trata de dos pretensiones complementarias, como lo expresa atinadamente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“El propio artículo 596 (del C. De Co.) da la pauta para concluir que se trata de una sola y misma acción. Este texto legal se refiere primeramente a la NULIDAD del certificado de marca y en seguida a la CANCELACIÓN del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil: la nulidad se predica de los acto jurídicos, y una vez judicialmente pronunciada, impone como consecuencia la cancelación de la escritura y su registro. Los actos Jurídicos se anulan, y el instrumento que los contiene se cancela, porque ya amparada es una declaración de voluntad jurídicamente eficaz” En materia administrativa ocurre lo propio, lo que es objeto de nulidad es el acto administrativo que otorgó la propiedad industrial sobre la marca, y lo que se cancela es el certificado de la misma, y su registro. La acción, por tanto, es la misma, ya se califique de anulación o cancelación. En realidad se trata de dos peticiones complementarias.” (PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1986, p.146.)

No obstante lo anterior, tenemos que la legislación nacional, como ya se ha adelantado, trata la nulidad y la cancelación como dos pretensiones distintas, de modo tal que la pretensión de nulidad de un registro de marcas que es prevista en la Ley No.35, al igual que la pretensión de uso indebido, se encuentra sometida a un plazo. En este sentido, tenemos que el artículo 140 de la Ley No.35, claramente indica lo siguiente:

“Artículo 140: La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contados a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia.”

Ahora bien, al llevarse a cabo el análisis de la norma antes transcrita, se advierten las mismas particularidades que tiene el artículo 168 en torno al termino “acción”, razón por la cual se remite a las consideraciones que al efecto se hicieran en aquel apartado. Sin embargo, debe agregarse que el artículo 140, a diferencia del artículo 168, prevé la imprescriptibilidad de la pretensión bajo el supuesto de que el registro de marcas demandado haya sido solicitado de mala fe. Es decir, que si el demandante tiene pruebas respecto a que el registro cuya nulidad demanda se solicitó y obtuvo de mala fe, asimilada la mala fe a los

eventos de que el registro haya sido obtenido con datos falsos o inexactos o mediante lo que la doctrina denomina la piratería marcaria, numerales 2 y 3 del artículo 142 de la Ley No.35, puede perfectamente incoarse la demanda pasado diez años desde la obtención del registro de marcas, sin que pueda obstar a la pretensión la excepción de prescripción extintiva.

El artículo 140, también demuestra que la pretensión de nulidad de registro de marcas, al igual que la de uso indebido, se encuentra afecta o sometida a la prescripción extintiva, ello por expresa disposición del legislador.

Cabe decir, que los Tribunales Especializados han establecido el criterio que cuando se demande la nulidad y cancelación de un registro de marcas en base a lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 142 de la Ley No.35, el demandante, en el libelo de demanda, debe expresamente invocar la mala fe en la obtención del registro de marca cuya nulidad y cancelación se pretende. (Cfr. Fallo de 15 de junio de 2001, Anexos 2)

Respecto a la exigencia del señalamiento expreso de la mala fe en las demandas de nulidad y cancelación de registros de marcas, de una parte, podría

considerarse apropiada toda vez que siendo la buena fe una presunción legal, la mala fe resulta una circunstancia o hecho excepcional que debiera ser alegado por el demandante en el libelo de demanda. Es decir, que si en la demanda no se alega la mala fe, resultaría evidente que en función de la presunción de derecho de la buena fe, se tendría que el registro de marcas demandado se obtuvo obrando ésta y, por tanto, la pretensión de nulidad y cancelación ineludiblemente se encontraría afectada a la prescripción decenal prevista en el artículo 140.

De otra parte, podría considerarse que cuando se demanda la nulidad y cancelación de un registro de marcas fundados en lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 142 de la Ley No.35, debiera entenderse alegada la mala fe, pues ésta, de conformidad con la propia norma, se entiende consustancial o asimilada a las dos causales, de manera que, estimamos, por ejemplo, que el solo hecho de que se diga en la demanda que se pretende la nulidad y cancelación de un registro de marcas por haber sido obtenido con base datos o documentos falsos, legalmente lleva implícito la circunstancia de la mala fe, sin que sea una exigencia aducirla o alegarla, tal cual lo ha establecido los juzgadores de las sedes especializadas.

#### **2.12.4 Consideraciones finales**

Si conforme a la doctrina la caducidad es la extinción de un derecho por su no ejercicio dentro del plazo señalado por la ley, que se sustenta en plazos breves o muy breves, debe señalarse que el único supuesto de caducidad de derecho o de la pretensión que recoge la Ley No.35, a nuestro criterio, se produce a propósitos del proceso de oposición al registro de marcas y la pretensión de que se niegue el registro de marcas solicitado, pues para las otras pretensiones, es decir, para las de uso indebido y la de nulidad y/o cancelación, la ley, textual y categóricamente, ha previsto la excepción de prescripción extintiva, al someterlas a plazos de prescripción, mas no de caducidad.

### **2.13 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN**

Realizada una investigación de campo en la sedes de los tribunales especializados en materia de propiedad industrial, se pudo constatar, que la caducidad de la pretensión, como excepción perentoria y artículo de previo y especial pronunciamiento, hasta la realización del presente trabajo, sólo ha sido

tratada o abordada a profundidad, mas no en su justo y propio contexto, como lo veremos posteriormente, en dos causas relacionadas con procesos de nulidad y cancelación.

En efecto, se pudo constatar que hasta la realización del presente trabajo, la caducidad de la pretensión sólo ha sido aducida como excepción dentro del proceso de nulidad y cancelación promovido por LI International Shoe Comapny, Inc., contra Gaston Dada Fumero, toda vez que la parte demandada al momento de contestar la demanda, presentó incidente de previo y especial pronunciamiento invocando las excepciones de demanda extemporánea y caducidad de la pretensión, dentro del proceso de nulidad y cancelación promovido por la empresa extranjera Sanrio Company, Ltd. contra la sociedad anónima panameña Hello Kitty, Inc., y dentro del proceso de cancelación, nulidad y cancelación del registro No.027905 de la marca LE TIGRE Y DISEÑO, clase 25, promovido por Le Tigre, LLC., contra Horoko Group, Inc.

#### **2.13.1 Antecedentes del caso No.1**

Se trata del proceso de nulidad y cancelación promovido en el año 2004 inicialmente por las sociedad LI International Shoes Company, Inc., y Kyarra

Inspires Incorporated quedando posteriormente sólo la primera sociedad en contra del registro No 044032-01 de 21 de abril de 1987 de la marca DADA y Diseño clase 25 concedido a nombre de la sociedad Dada Sociedad Anónima la cual lo traspasó al señor Gatón Dada Fumero

El demandado luego de contestar la demanda de nulidad y cancelación presentó formal incidente de previo y especial pronunciamiento invocando las excepciones de caducidad de la pretensión y de demanda extemporánea

Como hechos que fundamentaban el incidente de excepciones el demandado sostenía que la marca DADA y Diseño clase 25 de su propiedad fue registrada el día 8 de abril de 1988 y que desde dicha fecha hasta el momento de interposición de la demanda habían transcurrido más de dieciséis (16) años

Es así que fundamentándose en lo previsto en el artículo 140 de la Ley No 35 indicaba que el derecho para demandar la nulidad y cancelación del Registro Panameño No 44032 correspondiente a la marca DADA y Diseño había prescrito a los diez (10) años contados a partir de la fecha del registro es decir el



8 de abril de 1998 Por ello además sostenía que la pretensión de la sociedad demandante había caducado el 8 de abril de 1998

Con relación a la excepción de demanda extemporánea sostenía básicamente que habiendo sido presentada la demanda el día 26 de abril de 2004 es decir dieciséis (16) años y dieciocho (18) días después de la fecha de registro el 8 de abril de 1988 resultaba obvio que la demanda no fue presentada dentro del término de diez (10) años que establece el artículo 140 de la Ley No 35 siendo por ello la presentación extemporánea

Por su parte la sociedad demandante a través de sus procuradores judiciales se oponían al incidente argumentando concretamente que el registro de marcas demandado fue solicitado de mala fe razón por la cual no procedía la prescripción de la acción que en ese supuesto legalmente es imprescriptible

El Juzgado Octavo de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Auto No 997 de 8 de septiembre de 2004 resolvió negar el incidente de previo y especial pronunciamiento de excepciones de caducidad de

la pretensión y demanda extemporánea incoado por el demandado Gaston Dada Fumero

Las consideraciones del Juzgado Octavo para negar el incidente se sintetizan en el señalamiento de que la dos excepciones planteadas adelantarian al tribunal al análisis de la excepción de prescripción contemplada en el artículo 140 de la Ley 35 de 1996 de ahí que ello conllevaría pronunciarse sobre una excepción que debe decidirse en el momento de dictar sentencia lo cual no era procedente en el caso toda vez que apenas acababa de vencer el término de contestación de demanda

Por su parte el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá al resolver recurso de apelación interpuesto por la parte incidentista en contra del Auto No 997 mediante resolución de 25 de noviembre de 2004 resolvió confirmar en todas sus partes la resolución impugnada

La decisión del Tribunal Superior medularmente se sustentó en que del análisis de los hechos que sustentaban la excepción de demanda extemporánea deducían que ésta más bien se trataba de la excepción de prescripción de la

acción la cual sostenían por su propia naturaleza debe ser decidida al momento de dictar sentencia por cuanto ello conlleva un análisis de fondo de la pretensión esbozada en el libelo introductor

Con relación a la excepción de caducidad de la pretensión indican que los hechos en los que se funda implican un pronunciamiento en torno al fondo de la controversia de manera que por las mismas consideraciones esbozadas con respecto a la prescripción no era de lugar resolver en esos momentos antes de la sentencia

### **2.13.1.1 Nuestras consideraciones en torno al caso comentado**

El análisis minucioso de los antecedentes del caso antes planteado demuestra que si bien es cierto que tanto apoderados judiciales como administradores de justicia se encuentran debidamente centrados en torno al conocimiento preciso de la excepción de prescripción como institución jurídica extintiva de la acción tal cual la acoge nuestra legislación sustantiva civil no es menos cierto que de sus apreciaciones y consideraciones se demuestra su total

confusión en torno a las figuras de la prescripción y la caducidad de la pretensión

Lo anterior es así además porque habiendo sido aducida taxativamente la excepción de caducidad de la pretensión al concluirse el proceso y no probar la parte demandante la mala fe en la obtención del registro de marca demandado se resolvió mediante Sentencia No 27 de 5 de abril de 2005 confirmada en apelación mediante resolución de 15 de junio de 2005 declarar probada la Excepción de Prescripción. Es decir sin haber sido expresamente aducida la excepción de prescripción tal cual requiera nuestra legislación procesal que se haga los juzgadores asimilándola a la caducidad de la pretensión decidieron conocerla y declararla probada (Ver Anexos No 2)

## **2.13.2 Antecedentes del caso No 2**

Se trata de proceso judicial interpuesto el día 11 de agosto de 2003 por la sociedad extranjera Sanrio Company Ltd pretendiendo la nulidad y cancelación de los certificados de registro No 28687 de 27 de octubre de 1982 No 32133 de 29 de julio de 1983 de las marcas HELLO KITTY clase 18 y HELLO KITTY y

Diseño, clase 18, inscritas a nombre o propiedad de la sociedad panameña Hello Kitty, Inc.

Posteriormente, la sociedad Hello Kitty, Inc., junto con su contestación de demanda de nulidad y cancelación, presentó, como ya se dijo, incidente de previo y especial pronunciamiento invocando las excepciones de demanda extemporánea y caducidad de la pretensión.

Como hechos medulares de las excepciones invocadas se puede señalar que la sociedad demandada, en síntesis, sostenía que al haberse presentado la demanda pretendiendo la nulidad y cancelación de registro de marcas, pasado el término de 10 años que establece el artículo 140 de la Ley No.35, se habían configurado tanto la excepción de caducidad de la pretensión como de demanda extemporánea. Esto por cuanto, a su criterio, la acción había sido ejercida fuera del término de 10 años que al respecto establece la ley y que ello, a la vez, implicaba la excepción de demanda extemporánea.

Por su parte, la sociedad demandante se oponía al incidente y a la pretensión incidental, en síntesis, argumentando que:

-Que el Código Judicial se aplicaba supletoriamente al caso en el evento de ausencia o laguna en la Ley especial de la materia. Sin embargo, la Ley No.35 regulaba la materia y no dejaba campo para lagunas.

-Que la demanda no puede ser considerada extemporánea puesto que la propia Ley No.35, en su artículo 140, señala que la acción para solicitar la nulidad de un registro obtenido de mala fe, no prescribe.

-Que la pretensión incidental busca un prejuzgamiento del fondo de la controversia.

-Que el incidente incoado no era de aquellos que la Ley No.35 calificaba como de previo y especial pronunciamiento, por lo que debía ser rechazado de plano.

-Que no se podía mediante una resolución intermedia que resolviese un incidente, resolver el fondo de la controversia que, según el debido proceso, debía resolverse al finalizar los trámites, mediante sentencia.

El Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de haberle dado a la incidencia el procedimiento incidental y

previo a decretar la acumulación de los cuadernos de incidentes, expidió el Auto No.694 de fecha 11 de julio de 2005, por medió del cual resolvió negar los incidentes de previo y especial pronunciamiento promovidos por la sociedad demandada.

La decisión del juzgador noveno civil tuvo como preámbulo necesario, básicamente, las consideraciones que a continuación se sintetizan:

-Que la excepción de demanda extemporánea corresponde a los procesos de oposición de registro de marcas, porque la impugnación del registro por esa vía perece a los dos (2) meses, desde la publicación de la solicitud de registro de la marca en el BORPI.

-Que la excepción de caducidad de la pretensión no es otra cosa que la prescripción de la acción o del derecho tutelado para demandar la nulidad o cancelación, que en el contexto del artículo 694 del Código Judicial, no es de aquellas de previo y especial pronunciamiento; además, dado que su naturaleza, implica pronunciarse sobre el fondo no es susceptible de ser resuelta en este momento.

Contra la decisión del Juzgado Noveno de Circuito, la sociedad incidentista, Hello Kitty, Inc., interpuso recurso de apelación el cual fue desestimado por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 25 de octubre de 2005, bajo las consideraciones que a continuación se transcriben:

#### **“CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Luego de haber reseñado los escritos de segunda instancia aportados por las partes en litigio, advierte este Tribunal Superior que los puntos medulares a decidir lo son, por un lado, la viabilidad de la excepción por demanda extemporánea en los procesos de nulidad y cancelación y, por otro lado, la posibilidad de que en el caso bajo examen se configure el fenómeno jurídico de la caducidad de la pretensión. Inicialmente, advierte este Tribunal, y así lo reconocen pacíficamente las partes en controversia, que la Ley 35 de 1996, al abordar la temática de los incidentes que son admisibles en los procesos expresamente regulados en dicha Ley, establece la posibilidad de interponer excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión, las cuales se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento.

#### **VIABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA**

Encontrándose dentro de los incidentes que, de acuerdo al artículo 192 del Estatuto de Propiedad Industrial, pueden ser promovidos dentro de los procesos de propiedad industrial regulados por la Ley, se podría prima facie concluir la viabilidad de la excepción de demanda extemporánea en el marco de un proceso de nulidad y cancelación de un registro



marcarlo no obstante en dicho proceso al igual que sucede respecto a los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial no es dable ensayar tal excepción por cuanto carecen de un elemento esencial para su operatividad esto es un término legal para la interposición de la demanda elemento que sí poseen los procesos de oposición a las solicitudes de registro y que al tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 35 de 1996 es de dos meses. Al no existir término establecido para la presentación de la demanda -entendido como acto procesal que da génesis al proceso- mal puede sostenerse la tesis de que ésta fue presentada en forma extemporánea de ahí que le asiste la razón al Juez Primario cuando sostiene que dicha excepción es solo aplicable a los procesos de oposición.

Ahora bien conforme lo impone nuestra ley procesal corresponde a este Tribunal Superior analizar los argumentos que sirven de sustento al incidente a fin de determinar su verdadera naturaleza y así resolver en consecuencia. En ese sentido se advierte que entre tales argumentos destaca aquel que alude al vencimiento del término de 10 años fijados por el artículo de la Ley de Propiedad Industrial para exigir la nulidad y cancelación del registro obtenido por circunstancias distintas a la de la mala fe lo que hace evidente el hecho que la excepción que ocupa la atención de la Sala versa sobre la prescripción de la acción que por su propia naturaleza debe ser decidida al momento de dictar la sentencia tal y como lo señalará el Juez de primer nivel quien no obstante en observancia a lo establecido en el artículo 474 del Código Judicial debió enmendar el error cometido por la parte al momento de denominar la excepción.

Respecto a la diferencia que media entre la excepción de prescripción de la acción y la excepción de demanda extemporánea este Tribunal Superior – como bien lo expone la parte opositora tuvo la

oportunidad de pronunciarse mediante Auto de 24 de agosto de 2004 señalando lo siguiente

Siendo la concurrencia o no de mala fe en la obtención del registro marcario un aspecto de fondo mal puede exigirse a la parte opositora de la excepción la acreditación de los hechos que sustentan su pretensión en este momento procesal habida cuenta que las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial son claras al establecer la posibilidad que tienen las partes de aportar pruebas no solo al momento de interponer la demanda o su contestación sino también en la audiencia oral

#### LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN

La excepción de caducidad de la pretensión también recogida dentro de las excepciones que deben tramitarse por la vía de incidente de previo y especial pronunciamiento se relaciona con la institución procesal contemplada en el artículo 1106 del Código Judicial excerta legal que reproducimos para su mejor comprensión

Artículo 1106 Si por segunda vez entre las misma partes y en ejercicio de la misma pretensión ocurrieren las circunstancias mencionadas en el artículo 1103 se declarará extinguido el derecho pretendido

Todo lo relacionado con la declaratoria de extinción se tramitará por la vía de incidente de previo y especial pronunciamiento o como excepción en el proceso

Al referirse a las circunstancias mencionadas en el canon 1103 del mismo cuerpo jurídico la norma en cuestión alude en forma directa a la figura de la Caducidad de la Instancia que surge a raíz de la concurrencia de determinados presupuestos procesales entre ellos que se haya trabado la litis y que exista una paralización del expediente por más de tres meses

Dicho esto, y luego de examinar con detalle, el sustento fáctico de la excepción por caducidad de la pretensión, ciertamente se advierte que la parte demandada ha confundido esta figura con aquella que refiere la prescripción de la acción, al haber erróneamente asimilado el concepto “caducidad” con el de la prescripción, lo que prescribe es el derecho del actor, mientras que, en la caducidad, lo que se extingue es la instancia con todos sus efectos procesales, más ello no afecta el derecho, sino en el evento en que, como lo indica el artículo citado ut supra, se configure por segunda ocasión el fenómeno de la caducidad de instancia, entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión.”

Si bien la transcripción de las consideraciones del Tercer Tribunal Superior puede ser extensa, lo hemos hecho ex profeso, ya que, creemos, sólo así se podrán comprender de forma directa y en toda su amplitud las consideraciones que en torno a dicho fallo se harán en el punto siguiente.

#### **2.13.2.1 Nuestras consideraciones en torno al caso comentado**

Del análisis exhaustivo de los antecedentes del caso y su confrontación con lo que la doctrina y la jurisprudencia nos han establecido con relación a la concepción, naturaleza jurídica y efectos de la caducidad como instituto extintivo de los derechos, generalmente de los potestativos y también su traslado a la

extinción de las pretensiones, podemos señalar que la parte demandada (incidentista) ciertamente se encontraba un tanto centrada en cuanto al conocimiento de la caducidad como excepción perentoria. Sin embargo, erraba en cuanto a considerar que nuestro legislador patrio había previsto dicha institución jurídica de raigambre sustantivo en contra de la pretensión de nulidad y cancelación que, como lo hemos sustentado precedentemente, se encuentra sujeta o afecta, por voluntad expresa de la ley, a un plazo de prescripción y, por ende, a la excepción de prescripción.

Con relación a la posición de la sociedad demandante, incidentada, Sanrio Company, Ltd., advertimos que, no obstante creer que en nuestra legislación la mala fe es causal de nulidad y cancelación de un registro de marca, manifiesta algún grado de confusión en torno al objeto y finalidad de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, así como también en torno a la naturaleza jurídica y finalidad de las excepciones perentorias, de mérito o de fondo. Esto es así, toda vez que habiendo sido invocada una excepción de mérito, la Caducidad de la Pretensión la cual la Ley No.35 le reconoce el trámite de incidente de previo y especial pronunciamiento, la sociedad incidentada en el punto No.6 de su contestación sostiene, medularmente, que por medio de una resolución

intermedia que resuelva un incidente, no se podía resolver el fondo del proceso que debía hacerse, según el debido proceso, con la sentencia de fondo.

Ahora bien, con respecto a los Juzgadores, tanto el de primera como los de segunda instancia, al igual que lo resuelto en el primer caso, notamos una cierta confusión con relación a la caducidad de la pretensión o sustantiva, la caducidad de la instancia y la prescripción extintiva, pues es de notar que en las consideraciones de éstos, aceptan, categóricamente y sin mayores reparos, que tales institutos jurídicos se asimilan, incluso, señalan, contrario a lo demostrado precedentemente en este trabajo, que caducidad es lo mismo que prescripción extintiva y también que la caducidad sólo afecta la instancia.

Asimismo, se esboza la conclusión, a nuestro criterio equivocada, que la excepción de demanda extemporánea sólo es aplicable a los procesos de oposición, ya que, según entienden los juzgadores, en los procesos de nulidad y cancelación, así como en los de uso indebido no existe término legal para la interposición de la demanda.

Como se dijo en los anteriores puntos 2 11 2 y 2 11 3 los cuales remitimos los procesos y por ende la pretensión de uso indebido y de nulidad si tienen término de presentación de demanda De ahí entonces que presentada una demanda la nulidad de un registro de marcas o la declaratoria de uso indebido de marcas fuera de los términos establecidos en los artículos 140 y 168 de la Ley No 35 si la parte demandada al comparecer al proceso alega invoca o aduce la excepción de demanda extemporánea como se va a sostener que dicha excepción no sería aplicable y por ello no puede declararse probada

Si bien las excepciones de demanda extemporánea y caducidad de la pretensión en rigor debían ser negadas en el caso bajo análisis y por ello se estima que la decisión de los juzgadores de los tribunales especializados en controversias relacionadas con la propiedad industrial en el fondo fue correcta igualmente estimamos a la luz del derecho y con el debido respeto inadmisibles las consideraciones jurídicas por las cuales se negaron dichas excepciones

En nuestra opinión igualmente sujeta a la critica de otros estudiosos del derecho las excepciones deduciendo claramente las alegadas y la intención de la sociedad demandada en rigor técnico y jurídico debieron ser negadas sobre la

base o consideración de que la pretensión de nulidad y, consecuente, cancelación de registros de marcas, por disposición legal, no se encuentra sujeta a plazo de caducidad, sino a plazo de prescripción, de manera que a dicha pretensión no le es oponible la caducidad como excepción, de modo tal que no siendo oponible la caducidad a la pretensión de nulidad y cancelación de registro de marcas, el incidente promovido en ese sentido no resultaba probado y, además, que tampoco resultaba extemporánea la demanda. Esto último, por consecuencia de que la extemporaneidad se encontraba sujeta a la probanza de la caducidad.

Ahora bien, consideramos que la decisión de los juzgadores no excluye la posibilidad de que la sociedad demandada, posteriormente y en los momentos procesales que la ley prevee al respecto, pueda invocar la excepción de prescripción extintiva que, realmente, es la que corresponde ante el derecho y la pretensión de nulidad y cancelación, de manera que si la demandante no prueba dentro del trámite del proceso la mala fe en la obtención de los registros atacados, que ciertamente constituye el elemento anulador de la regla general de derecho de la prescriptibilidad de la pretensión de nulidad que establece la Ley No.35, indefectiblemente, dicha excepción de prescripción deberá surtir sus efectos y así debería ser declarado en la sentencia que al final resuelva el proceso.

### **2 13 3 Antecedentes del Caso No 3**

El caso se refiere al proceso especial de Cancelación y de Nulidad y Cancelación del registro No 027905 de la marca Le TIGRE y Diseño en clase 25 internacional propuesto por la sociedad Le Tigre LLC en contra de la sociedad Horoko Group Inc

Admitida la demanda y corrida en traslado a la parte demandada ésta por intermedio de sus procuradores judiciales, la firma forense Rivera Bolivar y Castañeda presentaron la correspondiente contestación de demanda y a la vez incidente denominado Caducidad de la Pretensión y de Demanda Extemporánea

Como fundamento de hecho y de derecho de las excepciones de caducidad de la pretensión y de demanda extemporánea aducidas mediante la vía del incidente de previo y especial pronunciamiento presentado la sociedad demandada básicamente indicaba que el registro de la marca LE TIGRE Y DISEÑO se había efectuado hacia más de veinticinco años de manera que en atención a ello al término de diez años de prescripción previsto en el artículo 140



de la Ley No.35, y que no se había alegado la mala fe en la demanda, la excepción se configuraba.

El Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, sede judicial en donde se encontraba radicado el proceso, surtido el procedimiento incidental, mediante Auto No.3215 de 24 de abril de 2007, resuelve admitir el Incidente de Caducidad de la Pretensión y de Demanda Extemporánea presentado por la representación judicial de la sociedad Horoko Group, Inc.

La decisión del Juzgado de la causa de admitir el incidente de excepciones presentado, medularmente, se fundamentó, sin establecer computo de tiempo alguno, tal cual lo sugería la excepción aducida, de una parte, en el reconocimiento del hecho que la demandante no había alegado la mala fe en el libelo de demanda y, otra parte, en que el incidente encontraba sustento en la normas de la Ley No.35, específicamente, los artículos 138, 139, 140 y 142.

Contra la decisión de admitir el incidente de excepciones la sociedad demandante LE TIGRE, LLC., anunció y sustentó recurso de apelación, resuelto

por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante resolución de fecha 31 de agosto de 2007 en la que se decidió lo siguiente

PRIMERO No admitir el Incidente de Demanda Extemporánea promovido Horoko Group Inc en el marco del proceso de cancelación y/o nulidad y cancelación del certificado de registro No 027905 de la marca LE TIGRE Y DISEÑO incoado por la sociedad LE TIGRE LLC contra la empresa HOROKO GROUP INC

SEGUNDO Declarar probado el Incidente de Caducidad de la Pretensión de Nulidad y Cancelación del Certificado de registro No 027905 de la marca LE TIGRE Y DISEÑO para distinguir vestidos con inclusión de botas zapatos y zapatillas en clase 25 internacional a nombre de la sociedad HOROKO GROUP INC

TERCERO No admitir el Incidente de Caducidad de la Pretensión de Cancelación del Certificado de registro No 027905 de la marca LE TIGRE Y DISEÑO en clase 25 internacional interpuesto por Le Tigre LLC contra Horoko Group Inc

La decisión de segunda instancia esto es la del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá tuvo como sustento las siguientes consideraciones

Que el proceso implica el ejercicio de dos acciones distintas: Por un lado, se demandaba la cancelación del certificado de registro No.027905 y, por el otro, se demandaba la nulidad y cancelación de dicho registro bajo la premisa de que fue concedido en contravención a lo normado en el artículo 91 de la Ley 35 de 1996.

Que el certificado de registro demandado fue expedido el 2 de marzo de 1982, es decir, con más de veinticinco (25) años de antelación a la presentación de la demanda de nulidad ante el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, ocurrida el día veintisiete (27) de noviembre del año dos mil siete (2007), razón por la cual, sostiene, la pretensión, en lo atinente a la solicitud, **había caducado**.

Que a la pretensión de cancelación de un registro de marca sustentada sobre la base de lo previsto en el numeral 2 del artículo 138 de la Ley 35 de 1996, no le es aplicable el término de prescripción consignado en el artículo 140, de manera que dicha pretensión se mantenía incólume, aun cuando la pretensión de nulidad y cancelación del mismo certificado **“haya prescrito”**.

### **2 13 3 1 Nuestras consideraciones en torno al caso**

El caso antes comentado resulta especial pues e la primera vez que se acumula en un solo libelo de demanda las pretensiones de Cancelación y de Nulidad y Cancelación de registro de marcas situación ésta que a nuestro criterio logró confundir al Tribunal de primera instancia pero no al Tribunal de segunda instancia quien pudo detectar que se trataba de dos pretensión y por ello pudo llevar a cabo su análisis para los efectos de establecer si a las dos pretensiones les eran oponibles las excepciones invocadas o sólo con respecto a una como finalmente resolvió

Dejando sentado nuestra opinión respecto a que la pretensión de nulidad y cancelación de registro de marcas no se encuentra sujeta a la excepción de caducidad de la pretensión sino a prescripción se aprecia que si bien en el fallo de primera instancia no se esgrimen consideraciones en torno a la figura de la caducidad de la pretensión en el de segunda instancia sí pero confundiendo la figura con la prescripción

Lo antes señalado es así, toda vez que en las consideraciones del fallo del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, de una parte, sostiene que: “la pretensión, en lo atinente a la nulidad, ha caducado”, en tanto que de otra parte, indica que: “aun cuando la pretensión de nulidad y cancelación del mismo certificado haya prescrito.

## **2.14 CONSIDERACIONES FINALES**

No obstante el criterio de los juzgadores esbozado en los precedentes judiciales antes analizados, se encontró la resolución de 31 de octubre de 2007, del Tercer Tribunal Superior, resolviendo recurso de apelación incoado en contra de Auto No.525 de 25 de junio de 2007, emitido por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial, dentro del cuadernillo de Incidente de Excepción de Prescripción de la Acción promovido por la representación judicial de Charisma World Wide Corp., dentro del proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.040738 de la marca CARISMA Y DISEÑO, interpuesto por la sociedad AVON PRODUCTS, INC., (Cfr. Anexos No.2)

Ahora bien para el presente estudio la importancia del fallo de 31 de octubre de 2007 radica en que en dicha resolución judicial el Tercer Tribunal Superior rectifica sus anteriores pronunciamientos pues reconoce y hace una correcta distinción entre las instituciones jurídicas de la caducidad sustantiva y la prescripción extintiva

Asimismo se observa que en el fallo comentado los juzgadores de segunda instancia haciendo una correcta interpretación y aplicación del derecho procesal concluyen básicamente que como el incidente de excepción de prescripción de la acción no es de aquellos a los cuales la Ley No 35 le asigna la tramitación de incidencia de previo y especial pronunciamiento el tribunal Aquo es decir el Juzgado Noveno de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá no debió haberle dado a la incidencia tal tramite sino que debió resolver la excepción al momento de dictar la sentencia tal cual lo indica la normativa procesal en cuanto a la prescripción extintiva Es así que en definitiva dentro del mal denominado Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Excepción de Prescripción resuelven decretar la nulidad de lo actuado

## **CAPITULO III**

### **CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN**

La investigación desarrollada es tanto del tipo documental como del tipo descriptiva pues de una parte se analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio y de otra parte se reseñan las características y situación del fenómeno objeto de estudio es decir el conocimiento que se tiene en el foro jurídico relacionado con la propiedad industrial respecto a la Caducidad Sustantiva o Caducidad de la Pretensión como le han querido llamar nuestros encargados de hacer la leyes y su distinción respecto a otras Instituciones Jurídicas afines

#### **3.2 FUENTE DE INFORMACIÓN**

Este trabajo de investigación se apoya en diferentes tipos de fuentes tales como las primarias y las secundarias pues son éstas las que permitirán la recopilación de la información a fin de comprobar el conocimiento que se tiene de la caducidad sustantiva en las sedes jurisdiccionales especializadas en controversias relacionadas con la propiedad industrial



### **3 2 1 Materiales**

Son los recursos que permiten al investigador recabar la información de una manera más ordenada científica eficiente y también es punto de apoyo fundamental en el desarrollo metodológico de esta investigación

#### **3 2 1 1 Fuentes Primarias**

Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso de las siguientes fuentes primarias

- La Revisión de Procesos Judiciales
- Encuestas a Magistrados Jueces y personal subalterno de los Tribunales Civiles del Primer Distrito Judicial de Panamá Especializados en el tema de la propiedad industrial

- Encuestas a Abogados que frecuentemente tramitan ante los Tribunales Civiles del Primer Circuito Judicial de Panamá Especializados en el tema de la propiedad industrial

### **3 2 1 2 Fuentes Secundarias**

Se consultaron diversas fuentes documentales consistentes en

- Libros de Metodología de la Investigación
- Libros de Derecho
- Artículos de Revistas Jurídicas
- Trabajos de Graduación
- Códigos y Leyes de la Republica de Panamá

### **3 2 2 Humanos**

Los recursos humanos considerados para la realización de la investigación, son los siguientes

- **Magistrados** Servidor judicial encargado de examinar en virtud de la interposición de impugnaciones la juridicidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Circuito en el ejercicio de sus funciones judiciales
- **Jueces** Servidor judicial con autoridad y potestad para juzgar y sentenciar
- **Asistentes de Jueces** Servidor judicial titulado de abogado encargado de asistir al Juez en su labor de juzgar y sentenciar de manera que le elabora proyectos de resoluciones
- **Secretarios Judiciales** Servidor judicial titulado de abogado cuyas funciones básicamente comprenden la custodiar los expedientes velar porque a los procesos se le imprima la tramitación correspondiente llevar a cabo la notificaciones y citaciones que haya de lugar y autorizar con su firma las resoluciones que emita el Juez en ejercicio de sus funciones

- **Alguaciles Ejecutores** Servidor judicial titulado de abogado encargado de la realización de todas las medidas precautorias ordenadas por el respectivo tribunal para asegurar los resultados positivos de los procesos
- **Oficiales Mayores** Servidor judicial encargado de realizar trabajo de nivel de dificultad promedio colaborando en la tramitación de procesos y en la redacción de proyectos de resolución
- **Abogados litigantes** Titulado en el estudio del derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico

### 3.3 SISTEMA DE HIPÓTESIS

El supuesto que se plantea en el desarrollo de esta investigación y que al finalizar se caracteriza por ser aprobada o ser nula

**Hipótesis de Trabajo** En el foro jurídico vinculado al tema de las controversias que se originan con motivo de la propiedad de las marcas que se

tramitan ante los tribunales especializados de la provincia de Panamá existe confusión conceptual en torno a la Caducidad de la Pretensión en relación con otras instituciones jurídicas que también demuestran como el tiempo incide en el ejercicio y reconocimiento de los derechos

### **3 4 SISTEMA DE VARIABLES**

Las variables son las características cualidades y atributos que presentan las unidades de observación y que pueden medirse

#### **Variable Dependiente (Causa) de la Investigación**

Existe confusión conceptual en torno a la Caducidad de la Pretensión en relación con otras instituciones jurídicas que también demuestran como el tiempo incide en el ejercicio y reconocimiento de los derechos

#### **Variable Independiente (Efecto)**

En el foro jurídico vinculado al tema de las controversias que se originan

con motivo de la propiedad de las marcas que se tramitan ante los tribunales civiles especializados de la provincia de Panamá

### **3 4 1 Definición de Conceptos**

**Confusión** Acción y efecto de confundir que a su vez significa mezclar fundir cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse

**Conceptual** Perteneciente o relativo al concepto que a su vez es la idea que concibe o forma el entendimiento Pensamiento expresado con palabras

**Caducidad** Extinción de una facultad o derecho por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para su ejercicio

**Pretensión** Solicitación para conseguir algo que se desea Objeto de una acción procesal consistente en pedir al juez un determinado pronunciamiento

**Instituciones** Conjunto firmemente establecido de las costumbres o practicas que las normas jurídicas reúnen o agrupan (ejemplo la familia la propiedad etc)

**Jurídico, ca** Que atañe al derecho o se ajusta a él

**Tiempo** Duración de las cosas sujetas a mudanza Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado un presente y un futuro

**Inciden** Repercutir, causar una cosa efecto sobre otra

**Ejercicio** Acción y efecto de ejercer que por su parte significa hacer uso de un derecho una capacidad o virtud

**Reconocimiento** Acción y efecto de reconocer o reconocerse Es decir considerar advertir o contemplar

**Derechos** Conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya inobservancia puede ser impuesta de manera coactiva

**Foro** Sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas Curia y cuanto concierne al ejercicio de la abogacía y a la práctica de los tribunales

**Vinculado** Unión o atadura de una persona o cosa con otra

**Tema** Proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso

**Controversias** Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas

**Motivo** Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover Causa o razón que mueve para algo

**Propiedad** Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales

**Marcas** Todo signo palabra combinación de estos elementos o cualquier otro medio que por sus caracteres sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio



**Tramitan** Hacer pasar un negocio por los tramites debidos

**Tribunales** Lugares destinados a los jueces para administrar justicia y dictar sentencia

**Especiales** Singular o particular que se diferencia de lo comun o general

### 3 4.2 Definición Operacional

**Confusión conceptual** Es la representación o evocación a una misma cosa característica o idea de manera tal que por ello sea crea que la instituciones juridicas de la caducidad sustantiva caducidad de la pretensión y la prescripción extintiva representan o evocan lo mismo

**Caducidad de la pretensión** Institución jurídica consistente en la extinción de una petición por el transcurso del plazo de tiempo que la ley establece para su ejercicio sin que se haya hecho efectiva dicha petición

**Instituciones jurídicas** Conjunto firmemente establecido de las costumbres o practicas que las normas jurídicas reúnen o agrupan y que para los propósitos del presente trabajo son la caducidad sustantiva o de la pretensión de la instancia y la prescripción extintiva

**Foro jurídico** Son todos aquellos profesionales del derecho servidores judiciales o abogados litigantes que participan en los procesos judiciales que se surten en los Juzgados Civiles especializados establecidos en la Provincia de Panamá

**Controversias por la propiedad de las marcas** Son los litigios que se originan con motivo de la titularidad de los signos distintivos materializadas a través de los procesos de oposición al registro de marcas nulidad y/o cancelación de registros de marcas y por uso indebido de marca

**Tribunales especializados** Son la sede judiciales establecidas en el distrito de Panamá pertenecientes al orden jurisdiccional civil encargadas de dirimir los conflictos que inter partes surjan con motivo de la propiedad industrial

### **3.4.3 Definición Instrumental**

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes tipos de instrumentos:

- Revisión de Procesos Judiciales:** Es una técnica que consiste en revisar los procesos judiciales tramitados y en tramite, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

- La Encuesta:** Constituye un valioso instrumento de investigación utilizado con la finalidad de conocer las experiencias y opiniones de los participantes. Dichas encuestas serán aplicadas a servidores judiciales graduados de abogados y abogados litigantes de los tribunales especiales donde se desarrolla investigación.

## **3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA**

Dentro de la investigación científica, la población es un grupo general de personas que habitan o asisten al entorno donde se desarrolla la investigación;

mientras que la muestra es el subgrupo que sirve de representación a la población general

### **3 5 1 Población**

El trabajo de investigación tendrá como escenario los Tribunales Civiles Especializados creados mediante Ley No 29 de 1 de febrero de 1996 específicamente los creados en el Primer Circuito Judicial de Panamá con sede en el Corregimiento de Balboa frente a Niko s café Edificio No 725 lugar donde laboran un total de 36 servidores judiciales

### **3 5 2 Muestra**

La muestra para la realización del presente trabajo se circunscribe a 16 personas cantidad ésta que corresponde al total de los servidores judiciales titulados de abogados (Magistrados Jueces Secretarios Judiciales Asistentes Alguaciles Ejecutores y Oficiales Mayores) encargados de resolver y proyectar autos y sentencias dentro de los Tribunales Civiles Especializados en controversias relacionadas con la propiedad industrial

### 3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Entre los instrumentos que permitieron el desarrollo de este estudio y que lo fundamentan están:

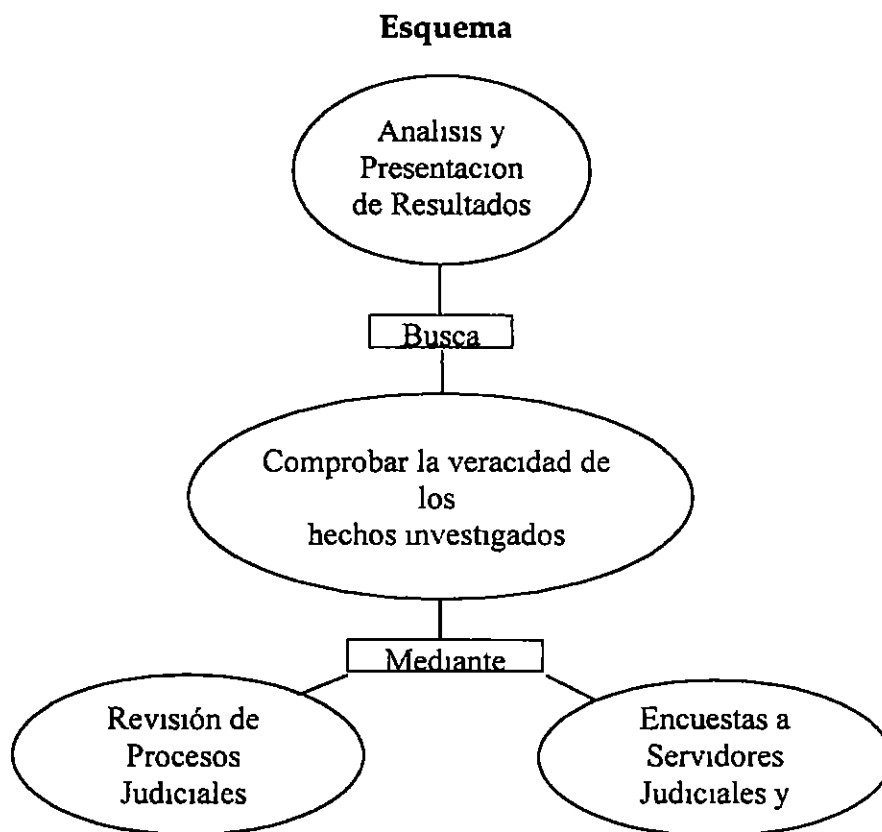
**Revisión de Procesos Judiciales:** Esta técnica de investigación fue utilizada con el objetivo de conocer el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a la caducidad de la pretensión en los Tribunales Especializados en los temas relacionados con la Propiedad Industrial.

**Encuesta:** Para este trabajo investigativo se confeccionaron dos encuestas, una dirigida a los servidores judiciales titulados de abogados que laboran en los Tribunales Especializados creados por la Ley No.29 de 1996, que operan en el primer circuito judicial de Panamá; y la otra, a los abogados que litigan ante esas sedes judiciales.

La finalidad de la encuesta realizada es la de recoger la información que tienen los servidores judiciales titulados de abogados y especializados en controversias relacionadas con la propiedad industrial, así como los abogados litigantes, en torno a la caducidad sustantiva.

### 3.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

A continuación se presenta el manejo de la información recabada mediante las técnicas de la revisión de procesos judiciales y las encuestas realizadas tanto a servidores judiciales como a abogados litigantes. Dicha información es presentada a través de cuadros estadísticos de manera que con ello se pueda comprobar la veracidad de los hechos investigados.



## **CAPITULO IV**

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**

#### **4.1 GENERALIDADES**

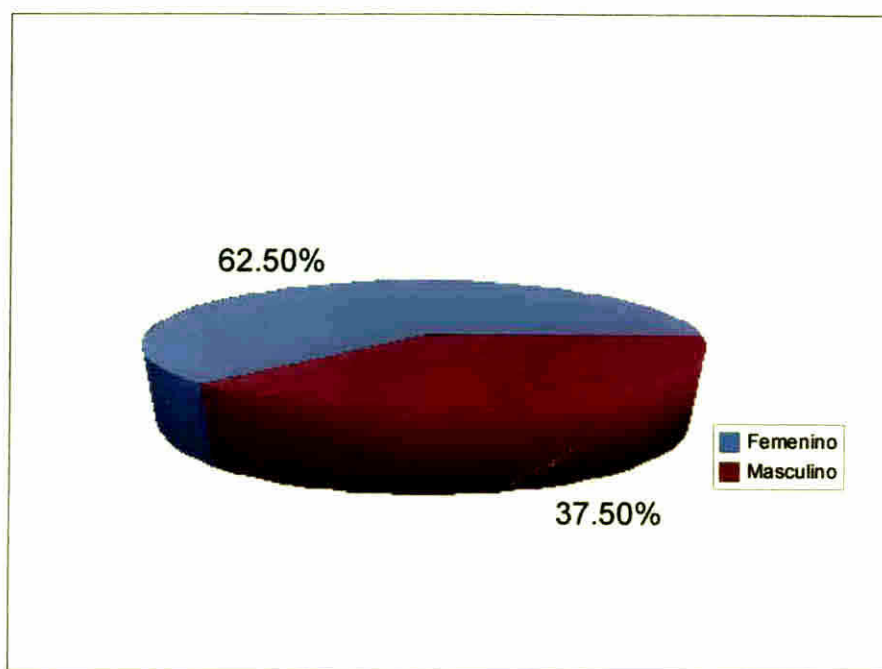
En este capítulo se pretende interpretar la información o datos obtenidos a través de las encuestas realizadas y aplicadas tanto a los servidores judiciales que laboran en las sedes judiciales especializadas en el conocimiento de las controversias relacionadas con la propiedad industrial como a los abogados litigantes que tramitan ante tales tribunales, con la finalidad de dar validez al trabajo de investigación. En consecuencia, se representa gráficamente la opinión o consideración de cada uno de los servidores judiciales titulados de abogados que laboran en los juzgados especializados en la resolución de conflictos relacionados con la propiedad de las marcas, así como también la opinión de los abogados litigantes que tramitan ante tales juzgados.



## 4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

**Gráfica No.1**

**Sexo de la Población Encuestada**

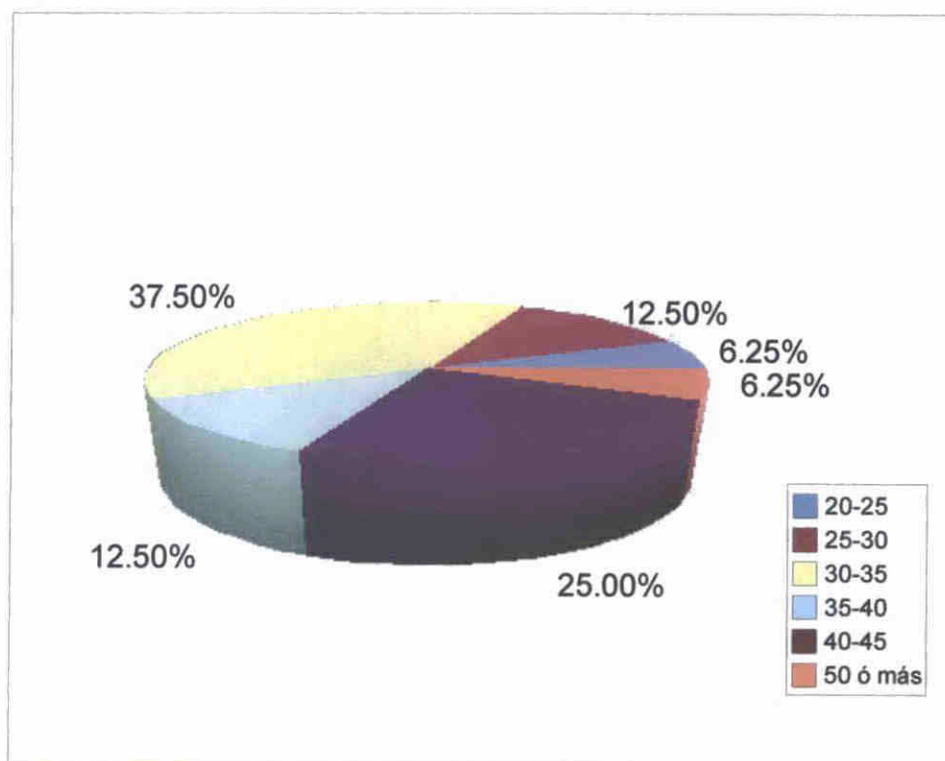


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.1, se demuestra a que la población encuestada, que labora en la sedes jurisdiccionales especializadas en la resolución de controversias relacionadas con la propiedad industrial, en nuestro país, se compone de dos variables: femenina que predomina con mayor cantidad en un 62.50%, y la masculina representada en un 37.50%.

Gráfica No.2

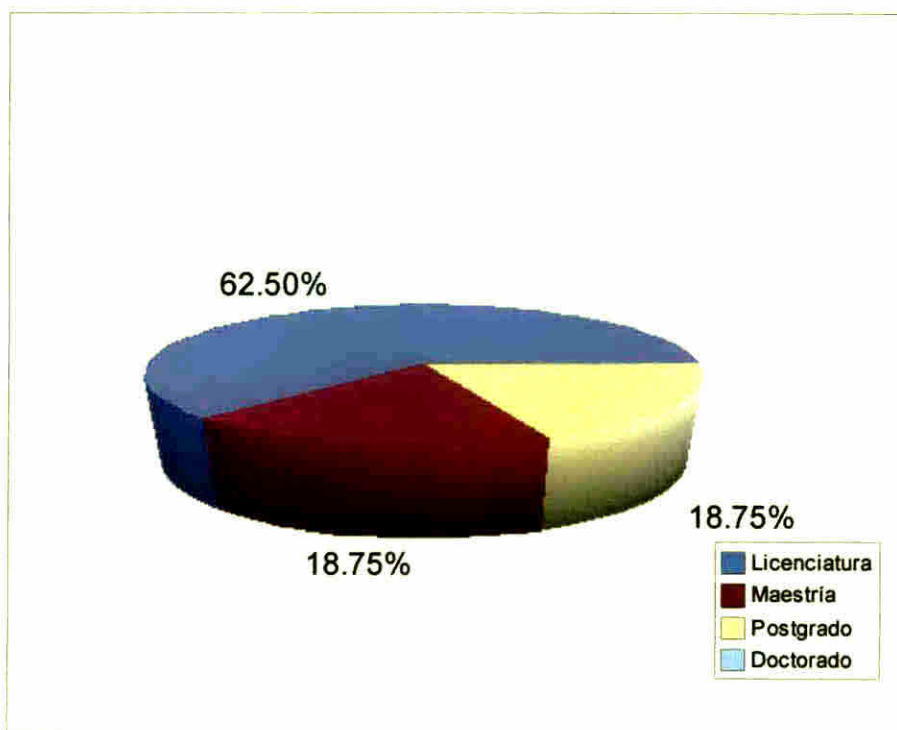
## Edades de la muestra de la Población Encuestada



Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

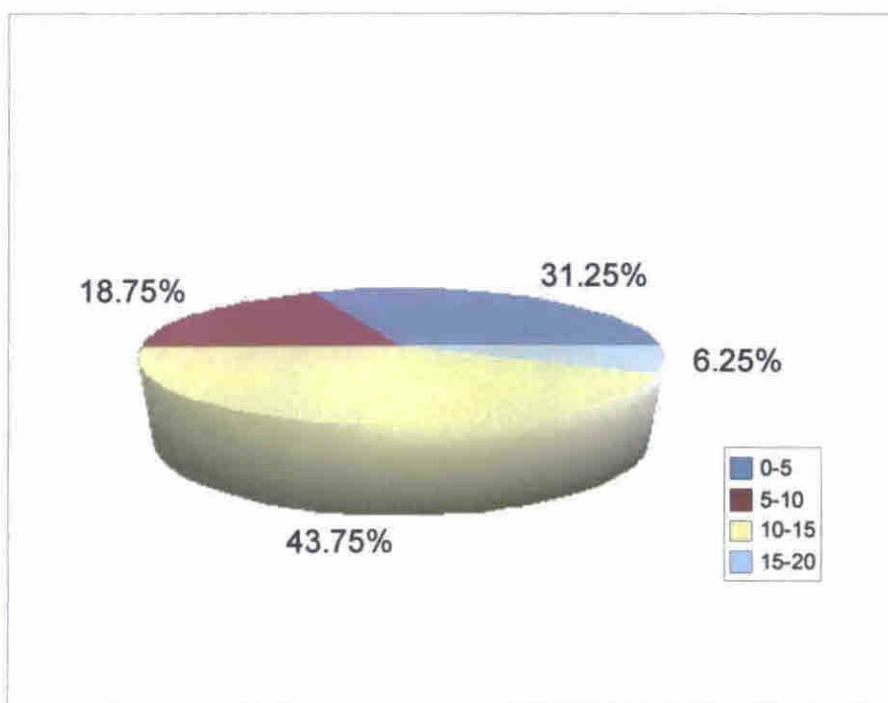
En la gráfica No.2, se pueden apreciar los rangos de edades de la muestra de la población encuestada. Así, se detecta que el 6.25% oscila entre las edades de 20 a 25 años; el 12.50% se encuentra entre los 25 a 30 años; el 37.50% poseen entre los 30 a 35 años; el 12.50% entre los 35 a 40 años; el 25% oscila entre los 40 a 45 años; y un 6.25% poseen 50 años o más.

**Gráfica No.3**  
**Nivel Académico**



Fuente: Información obtenida de la Encuesta N.1

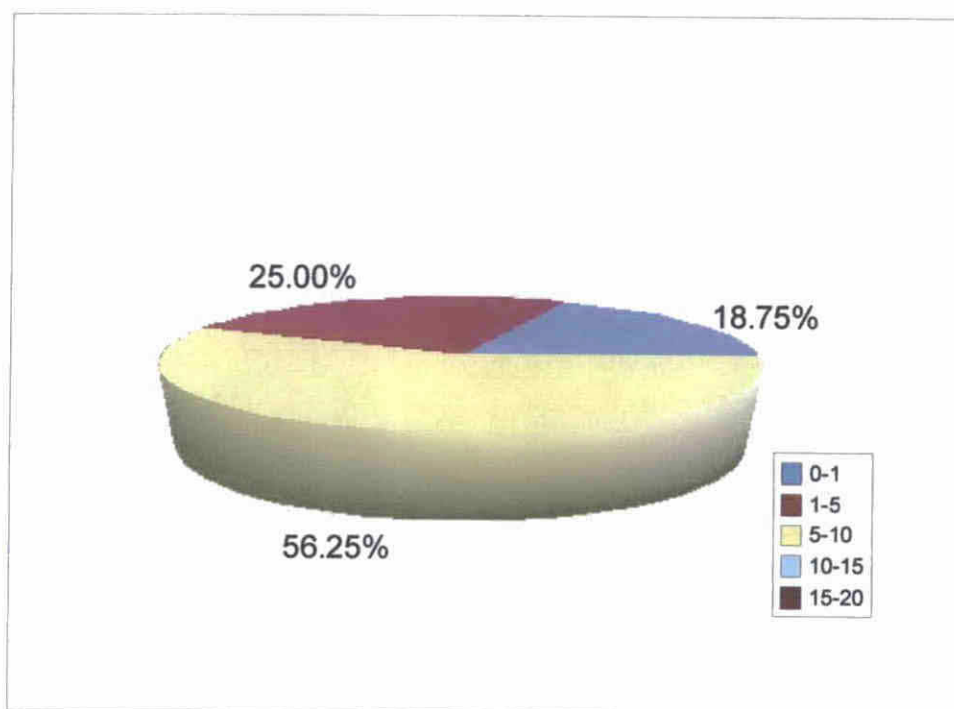
En esta gráfica No.3, se advierte que el nivel académico de la mayoría de los servidores judiciales encuestados, esto es, el 62% se circunscribe a contar con la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, un 18.75% cuenta con maestría y otro 18.75% cuenta con postgrado, sin que exista servidor judicial con estudios o título de doctorado.

**Gráfica No.4****Años de Servicio en el órgano Judicial.**

Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.4, se puede apreciar la experiencia de los encuestados al servicio de la administración de justicia, de manera que se obtiene que un 43.75% ha laborado entre 10 a 15 años, el 31.25 % ha laborado entre meses a 5 años, un 18.75% ha laborado entre 10 a 15 años, mientras que un 6.25% cuenta entre los 15 a 20 años de labor judicial.

Gráfica No.5

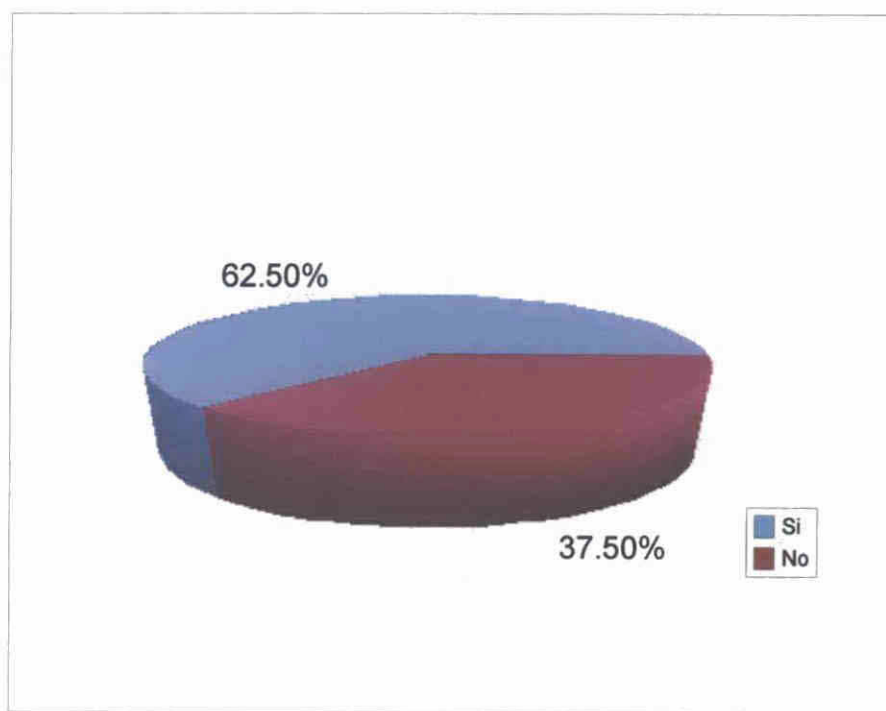
**Años de Servicio en los tribunales especializados.**

Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

La gráfica No.5, representa los años de servicios en los tribunales especializados, creados mediante Ley No.29, de manera que se obtiene que un 56.25% ha laborado entre 5 a 10 años, 25.00% entre 1 a 5 años y 18.75% desde meses a 5 años.

**Gráfica No.6**

**¿Ha leído usted algún documento que hable sobre la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?**

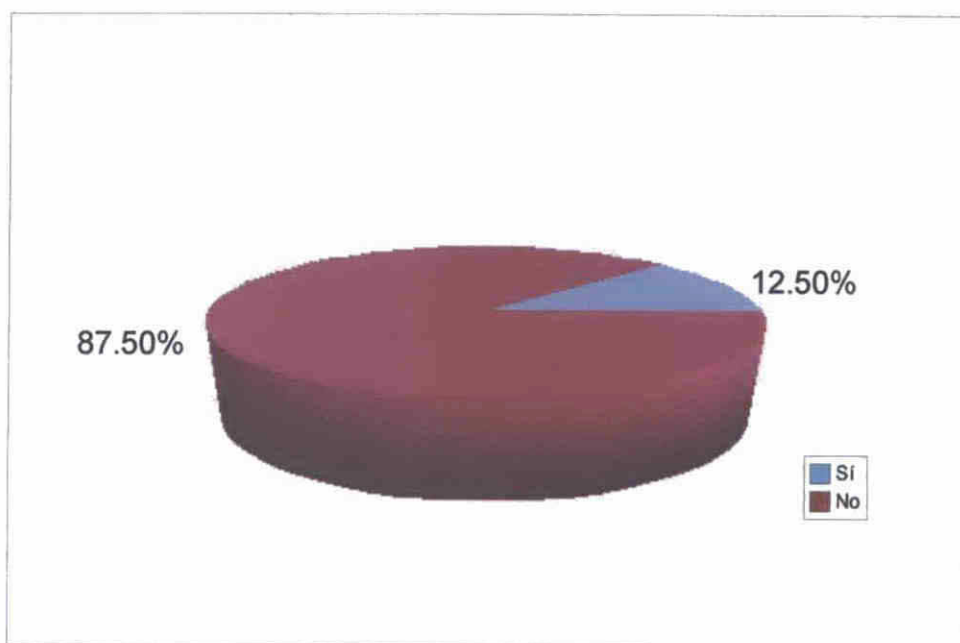


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.6, se determina el contacto de la población encuestada con información documentada sobre el tema objeto de estudio, de manera que el 62.50% sostiene haber leído alguna documentación, en tanto que el 37.50% sostiene que no haber leído ninguna documentación referente al tema.

Gráfica No.7

**¿Ha asistido a algún evento académicos en el cual se haya abordado concretamente el tema de la Caducidad Sustantiva o de la pretensión?.**

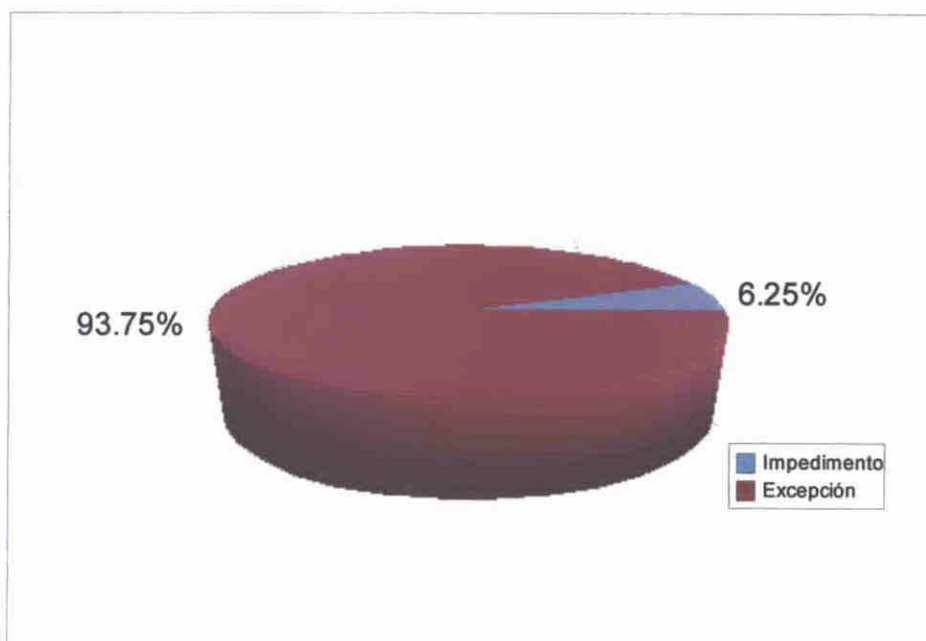


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.7, se advierte la asistencia que la muestra de la población encuestada ha tenido a eventos académicos donde se haya abordado el tema de la caducidad sustantiva, de manera que se determina que un 12.50% ha asistido, en tanto que el 87.50% no ha asistido a ningún evento en donde se haya abordado el tema.

Gráfica No.8

¿Como considera usted la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?



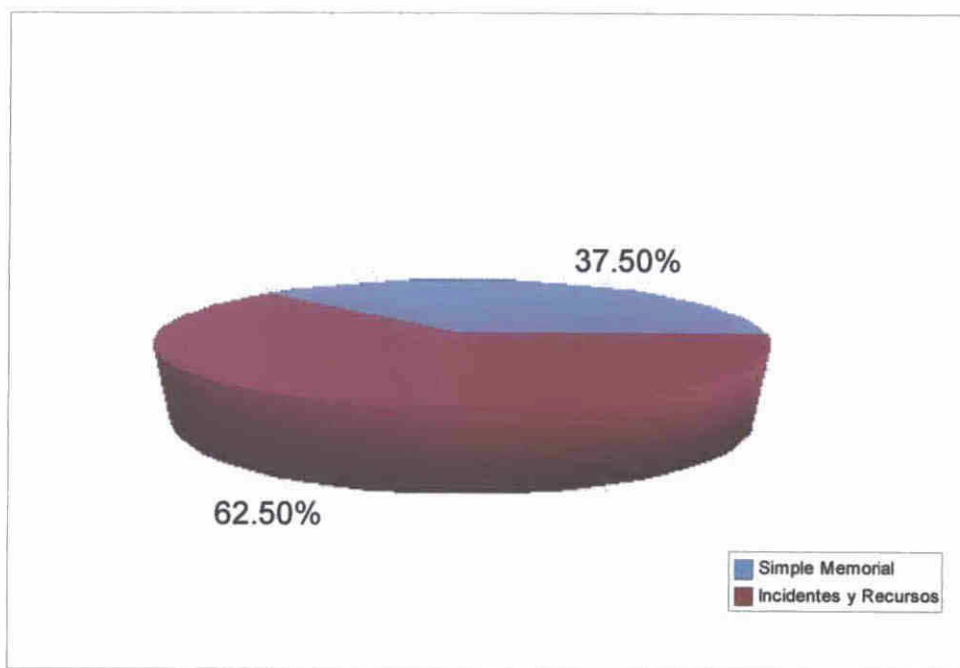
Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

La gráfica No.8, evidencia la consideración que la muestra de la población encuestada tiene en torno la naturaleza jurídica de la caducidad de la pretensión, destacándose que el 6.25% la considera un impedimento procesal, mientras que el 93% la considera una excepción.



Gráfica No.9

**¿ A través de que vía procesal considera usted debe invocarse o aducirse la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?.**

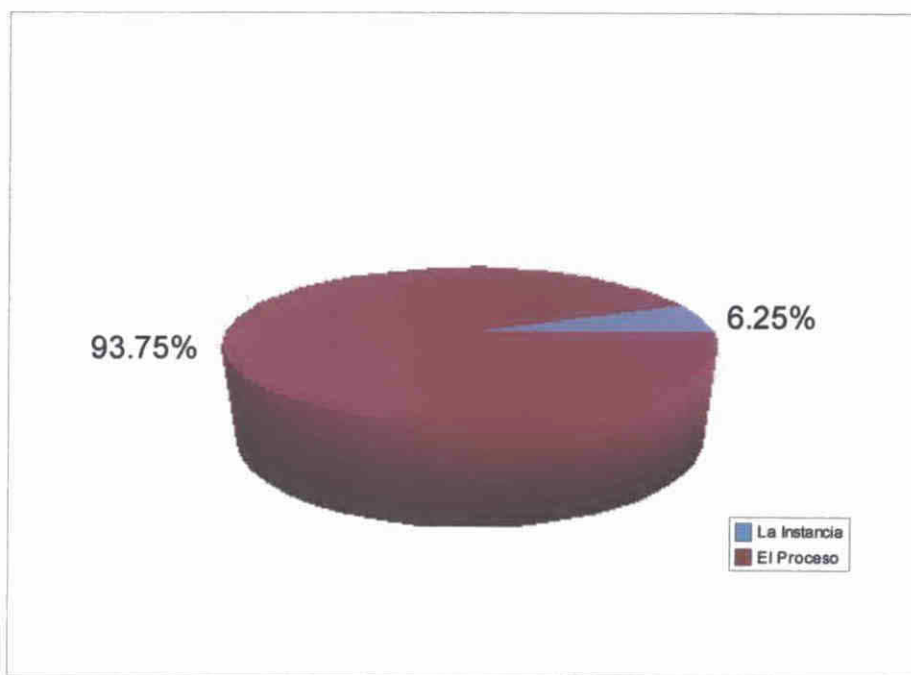


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.9, se observa la consideración que tiene la población en torno al medio procesal por el cual se debe hacer valer la caducidad de la pretensión, señalando un 62.50% que debe ser a través de los Incidentes y Recursos, en tanto que el 37.50% sostiene que es a través de simple memorial.

Gráfica No.10

**¿Consideraría usted que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión invocada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento se concluiría?**

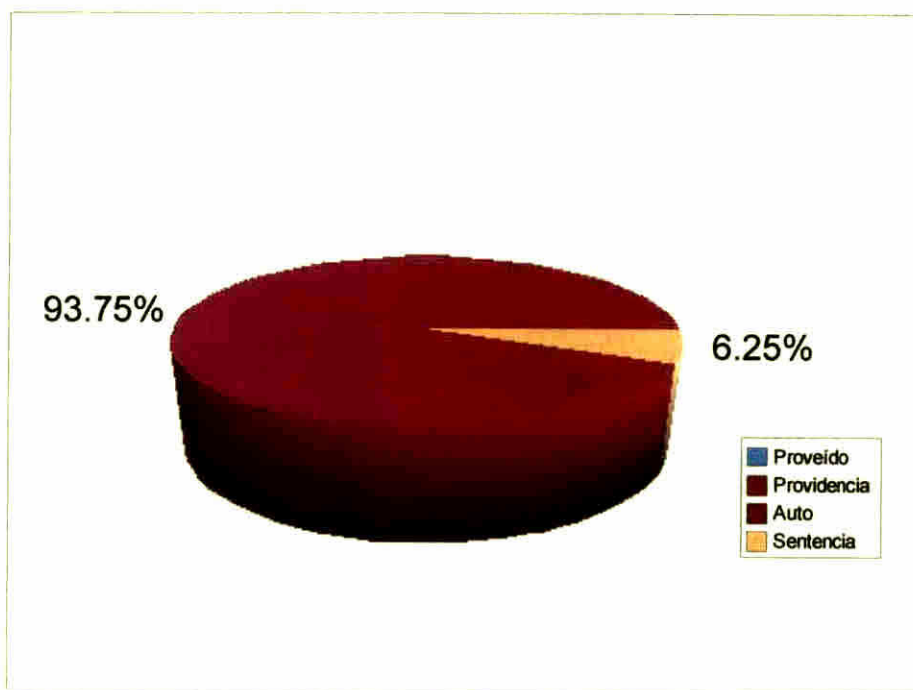


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.10, se observa que un 6.25% de los servidores judiciales que laboran en los juzgados especializados en controversias relacionadas con la propiedad de las marcas, encuestados, considera que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión, ello conllevaría la conclusión de la instancia, en tanto que el 93.75% considera que concluiría el proceso.

Gráfica No.11

**¿Cual es la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve sobre la  
Caducidad de la Pretensión?**

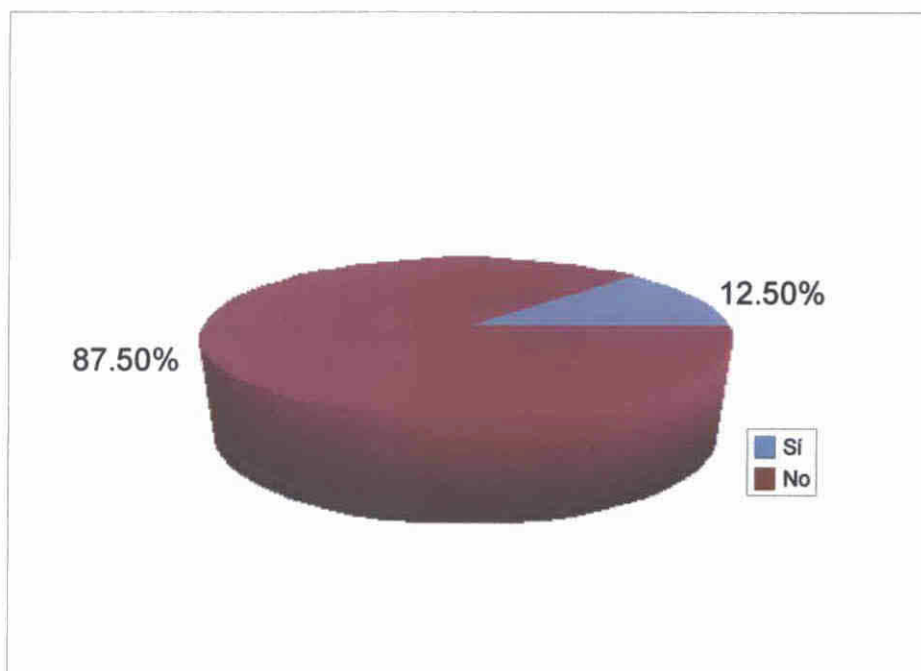


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En la gráfica No.11, se aprecia que ninguno de los encuestados considera que la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve sobre la caducidad de la pretensión sea de proveído o providencia, sino que 93.75% consideró que es un auto y el 6.25%, que sentencia.

**Gráfica No.12**

**¿Considera usted que Caducidad Sustantiva, Caducidad de la Instancia y Prescripción son instituciones jurídicas que representan lo mismo?**

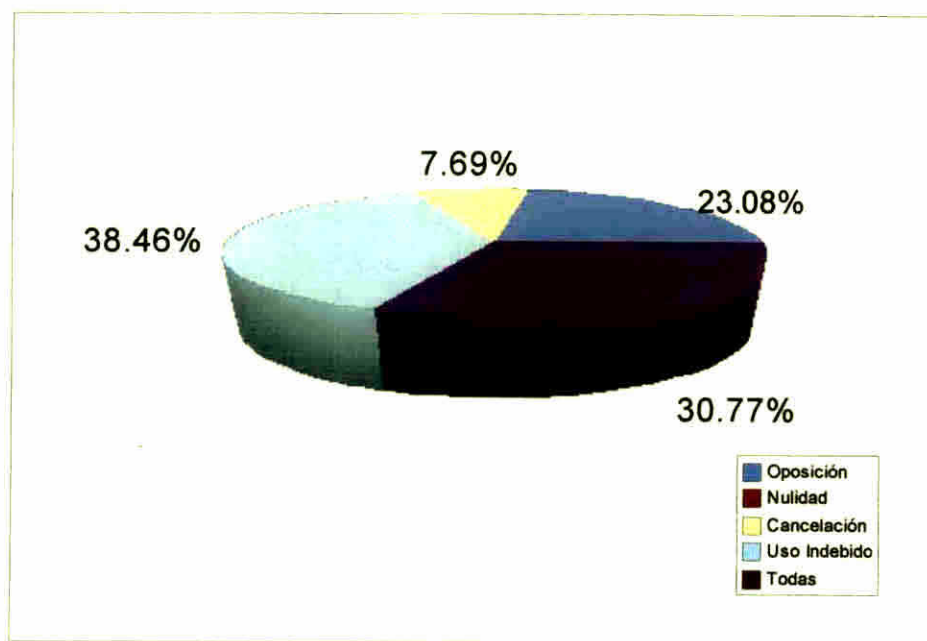


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En esta gráfica No.12, se puede apreciar que los servidores judiciales en un 87.50% considero que las figuras jurídicas de la caducidad sustantiva, la Caducidad de la Instancia y la Prescripción extintiva, no representan lo mismo, mientras que un 12.50% que si representan igual situación.

**Gráfica No.13**

**¿Cuál de las siguientes pretensiones relacionadas con la propiedad de las marcas, considera usted se vería afectada por la Caducidad?**

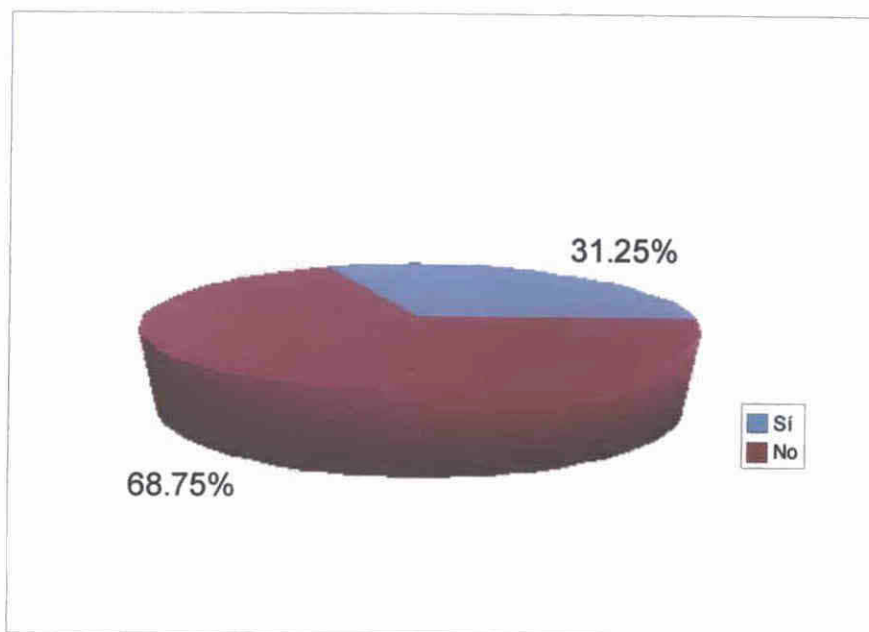


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En esta gráfica No.13, se observa que un 38.46% de los servidores judiciales encuestados considera que la caducidad de la pretensión es una institución jurídica que afecta la pretensión de uso indebido de marcas, un 30.77% considera que afecta a todas las pretensiones deducible con motivo de la protección de la propiedad de las marcas, un 23.08% considera que afecta la pretensión de oposición al registro de marcas, un 7.69% la pretensión de cancelación de registro, en tanto que ninguno considero que afecte la pretensión de nulidad.

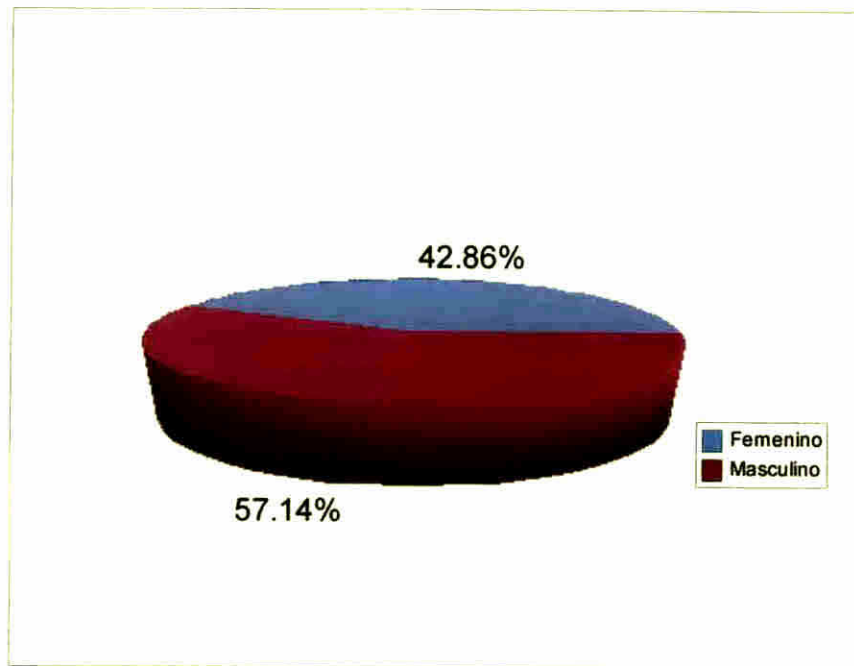
Gráfica No.14

**¿Ha resuelto usted algún proceso en el cual se haya alegado la Caducidad de la Pretensión?**



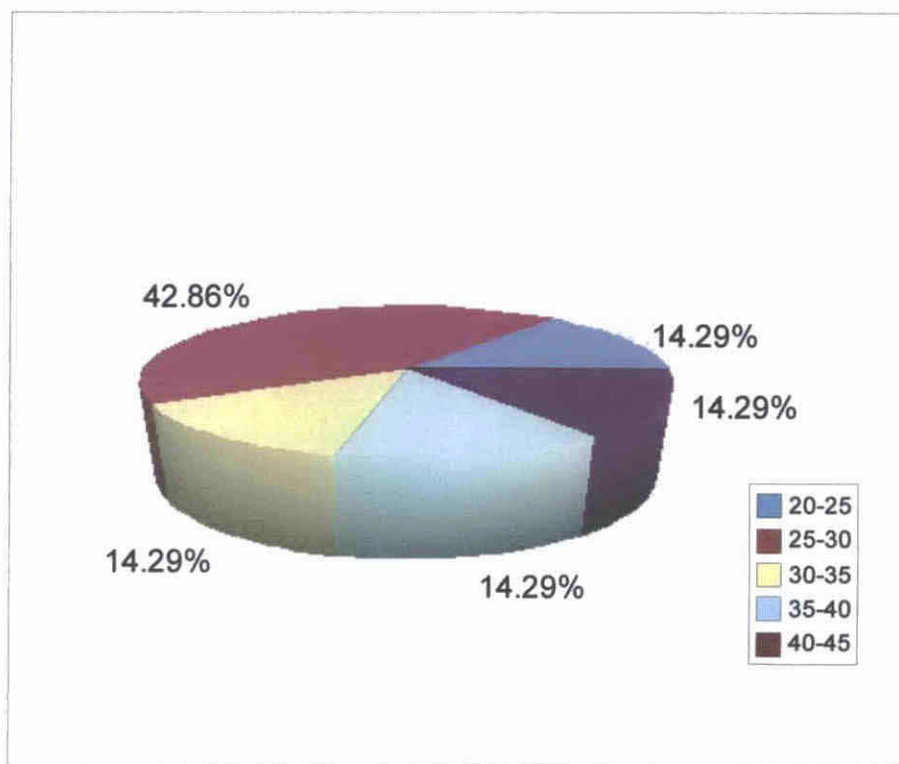
Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.1

En esta gráfica No.14, se indica que el 68.75% de los servidores judiciales encuestados manifiesta haber resuelto algún proceso en el cual se haya alegado la Caducidad de la pretensión, mientras 31.25%, no haber resuelto ningún proceso donde se haya alegado la figura jurídica.

**Gráfica No.1****Sexo de la Población Encuestada**

Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se aprecia que la mayoría de la población encuestada, es decir, abogados que litiga o tramita ante en la sedes jurisdiccionales especializadas en la resolución de controversias relacionadas con la propiedad industrial, en nuestro país, se compone de dos variables: La Masculina que predomina con mayor cantidad en un 57.14%, y la Femenina representada en un 42.86%.

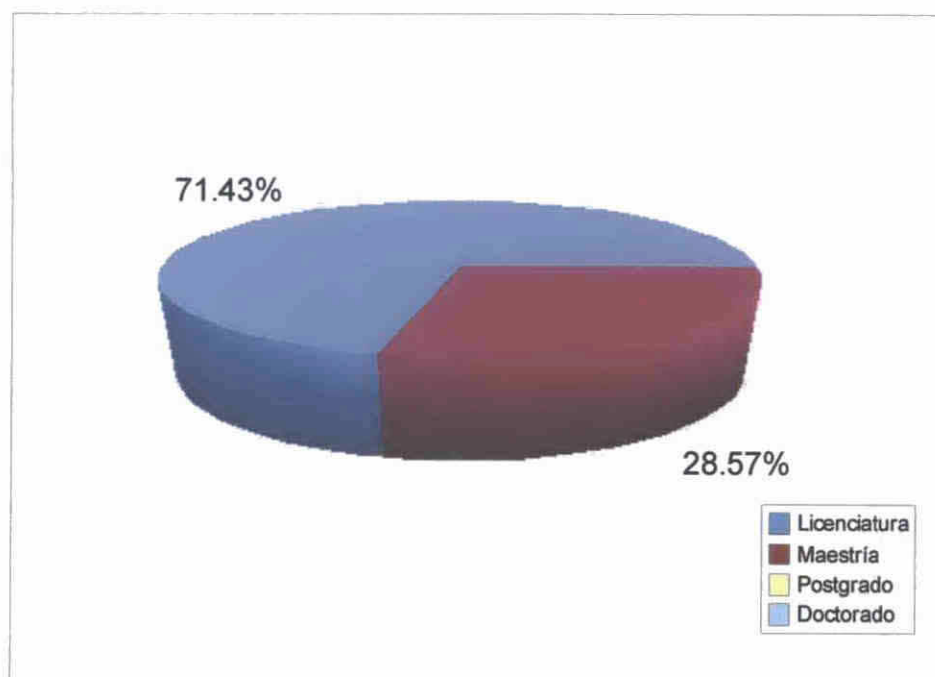
**Gráfica No.2****Edades de la muestra de la Población Encuestada**

Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se pueden apreciar los rangos de edades de la muestra de la población encuestada, esto es, lo abogados litigantes. Así, se detecta que el 6.25% oscila entre las edades de 20 a 25 años; el 18.75% se encuentra entre los 25 a 30 años; el 6.25% entre los 30 a 35 años; el 6.25% entre los 35 a 40 años; y otro 6.25% posee entre los 40 a 45 años.



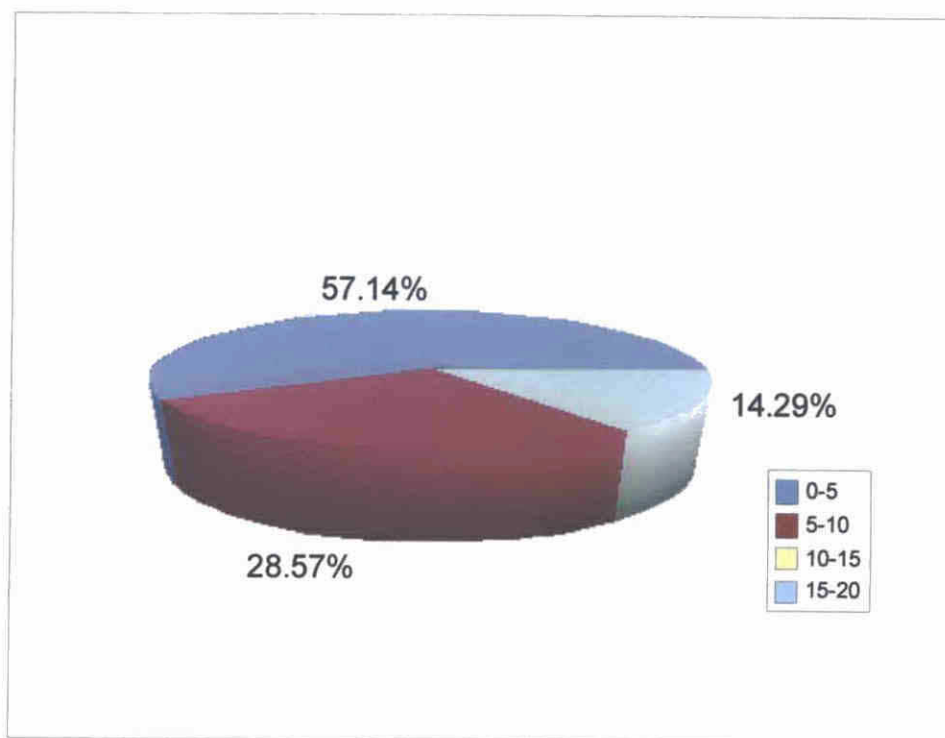
**Gráfica No.3**  
**Nivel Académico.**



Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

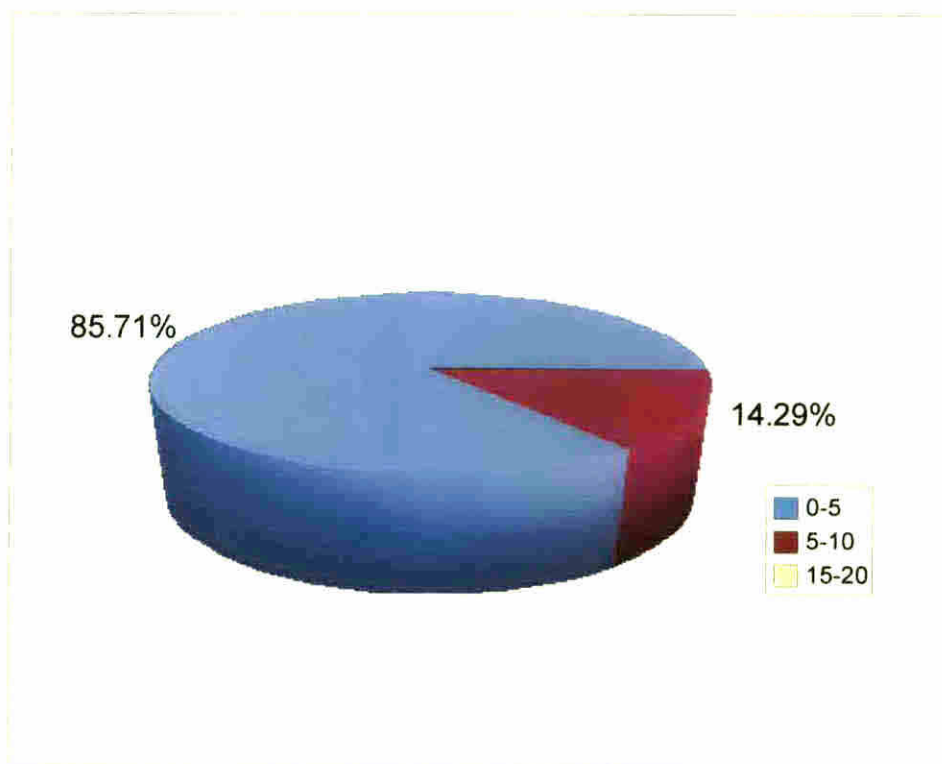
En esta gráfica se observa que el nivel académico de la mayoría de los abogados litigantes encuestados, esto es, el 71.43% cuenta sólo con la Licenciatura en Derecho y Ciencia Políticas, en tanto que un 28.57% cuentas estudios especializados de maestría. No se detectó durante la encuesta, la existencia de abogados que contaran con estudios de postgrado o doctorados.

**Gráfica No.4**  
**Años de ejercicio de la Profesión**



Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

La gráfica muestra que un 57.14% de la población encuestada cuenta por lo menos con 5 años de ejercicio de la profesión de abogado, el 28.57% cuenta con tiempo de ejercicio de la profesión que oscila entre 5 a 10 años, y el 14.29% está entre 15 y 20 años de ejercicio de la profesión.

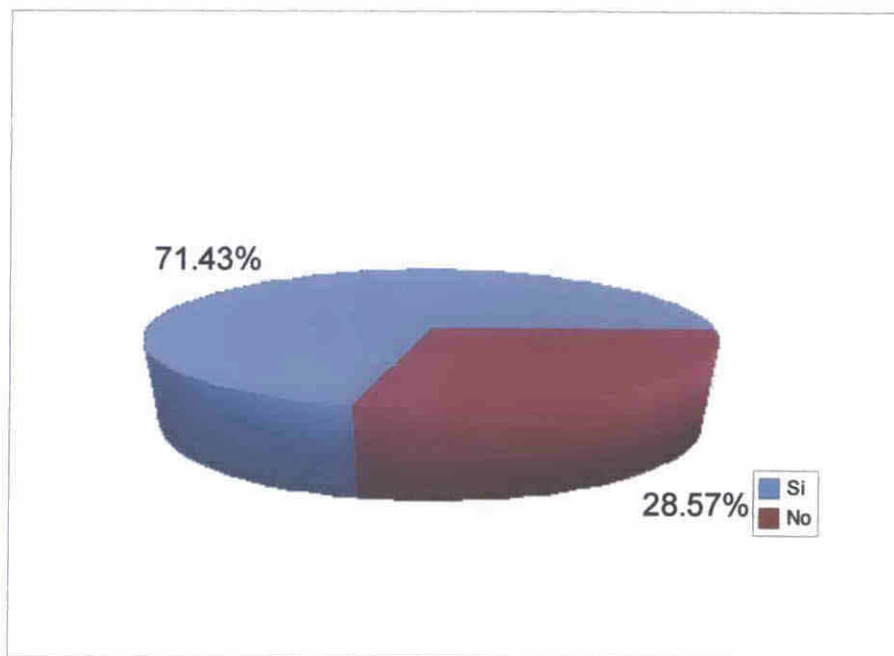
**Gráfica No.5****Tiempo de ejercicio ante los Tribunales Especializados**

Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

La gráfica evidencia que el mayor porcentaje de los encuestados, esto es, el 85.71% se encuentra en el rango que va desde 1 día hasta cinco 5 años, de ejercicio de la profesión de abogado ante los tribunales especializados en la resolución de los conflictos marcarios, mientras que un 14.29% ha tramitado ante dicha sedes jurisdiccionales durante un período de tiempo que oscila entre los 5 y 10 años.

Gráfica No.6

**¿Ha leído usted algún documento que hable sobre la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?**

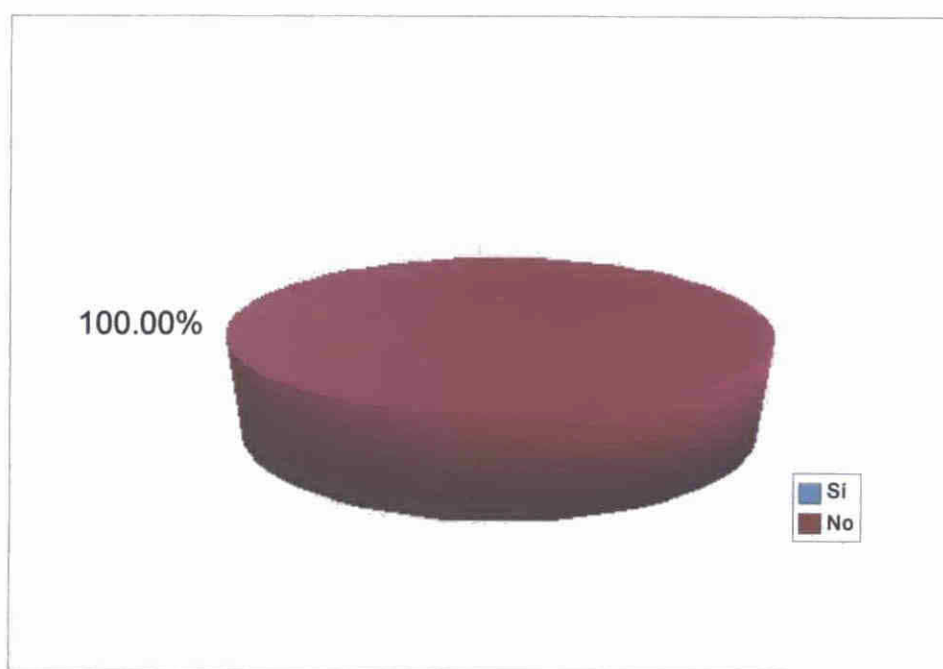


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se determina el contacto de la población encuestada con información documentada sobre el tema objeto de estudio, de manera que el 28.57% sostiene haber leído alguna documentación, en tanto que el 71.43%, es decir, la mayoría, sostiene que no ha leído ninguna documentación que aborde la caducidad sustantiva o de la pretensión.

Gráfica No.7

**¿Ha asistido a algún evento académicos en el cual se haya abordado concretamente el tema de la Caducidad Sustantiva o de la pretensión?.**

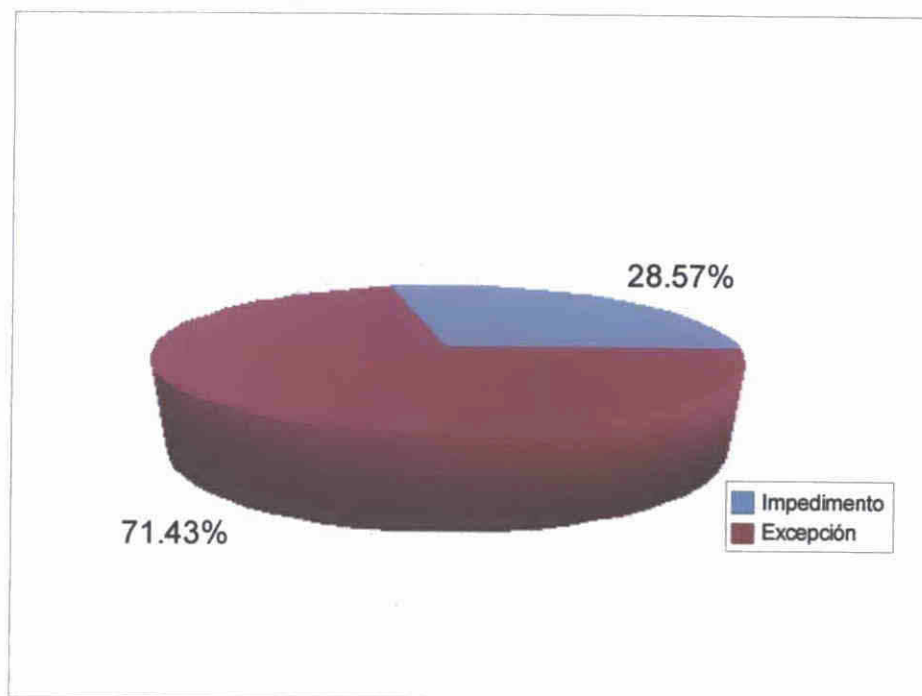


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se advierte la asistencia que la muestra de la población encuestada ha tenido a eventos académicos donde se haya abordado el tema de la caducidad sustantiva, de manera que se comprueba que el 100% señaló no haber asistido a evento en donde se haya abordado el tema de la caducidad sustantiva o de la pretensión.

Gráfica No.8

¿Como considera usted la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?.

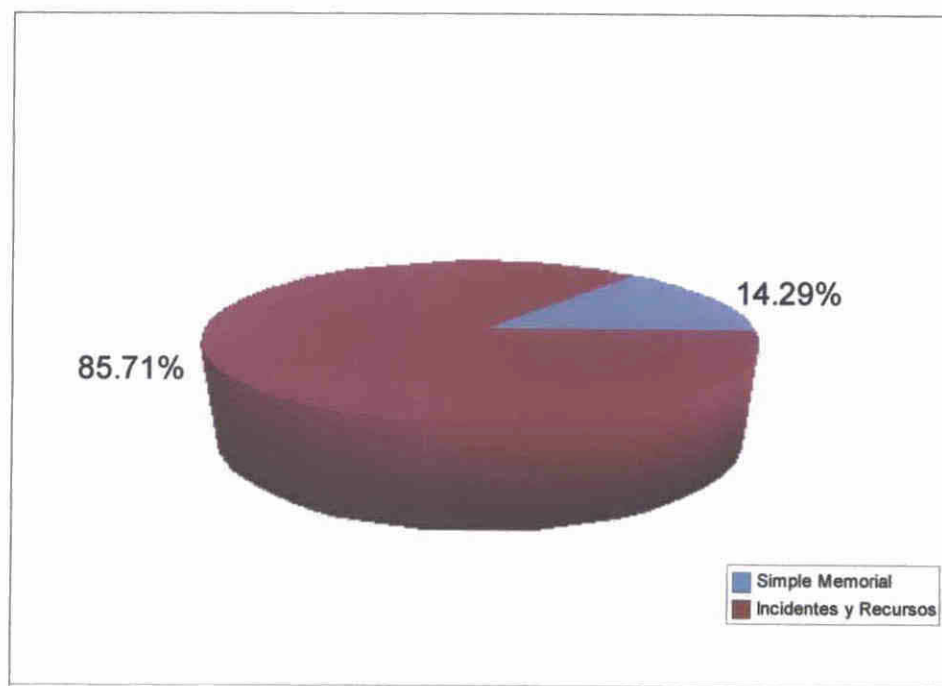


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

La gráfica evidencia la opinión que la muestra de la población tiene en torno la naturaleza jurídica de la caducidad de la pretensión, destacándose que el 28.57% la considera un impedimento procesal, mientras que el 71.43% la considera una excepción.

**Gráfica No.9**

**¿A través de que vía procesal considera usted debe invocarse o aducirse la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión.**

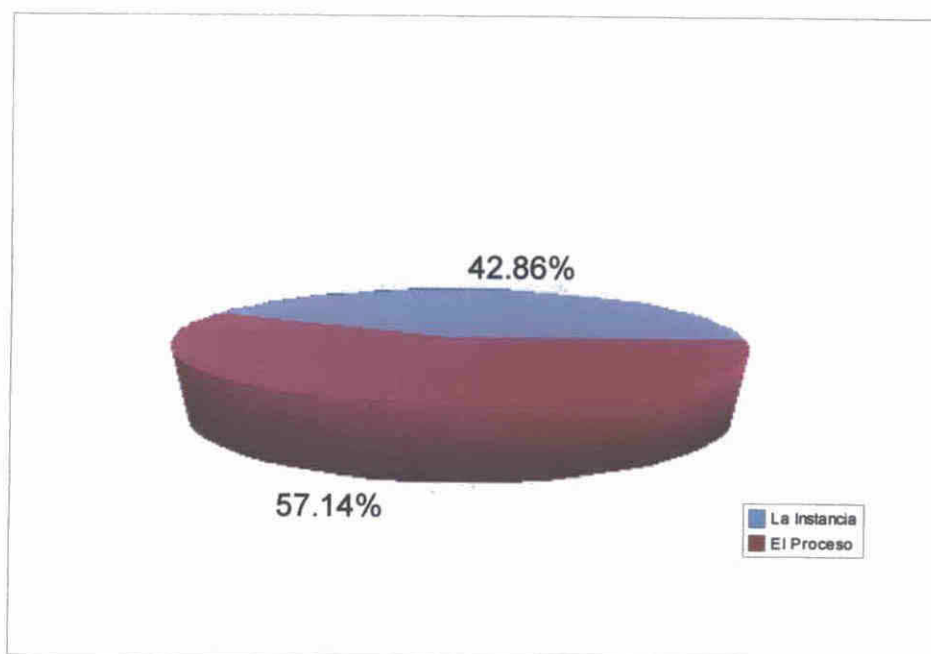


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se muestra la opinión que tienen los abogados litigantes ante los tribunales especializados en la resolución de conflictos marcarios en torno al medio procesal por el cual se debe hacer valer la caducidad de la pretensión, señalando un 85.71% que debe ser a través de los Incidentes y Recursos, en tanto que el 14.29% sostiene que es a través de simple memorial.

Gráfica No.10

**¿Considera usted que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión invocada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento se concluiría?**



Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

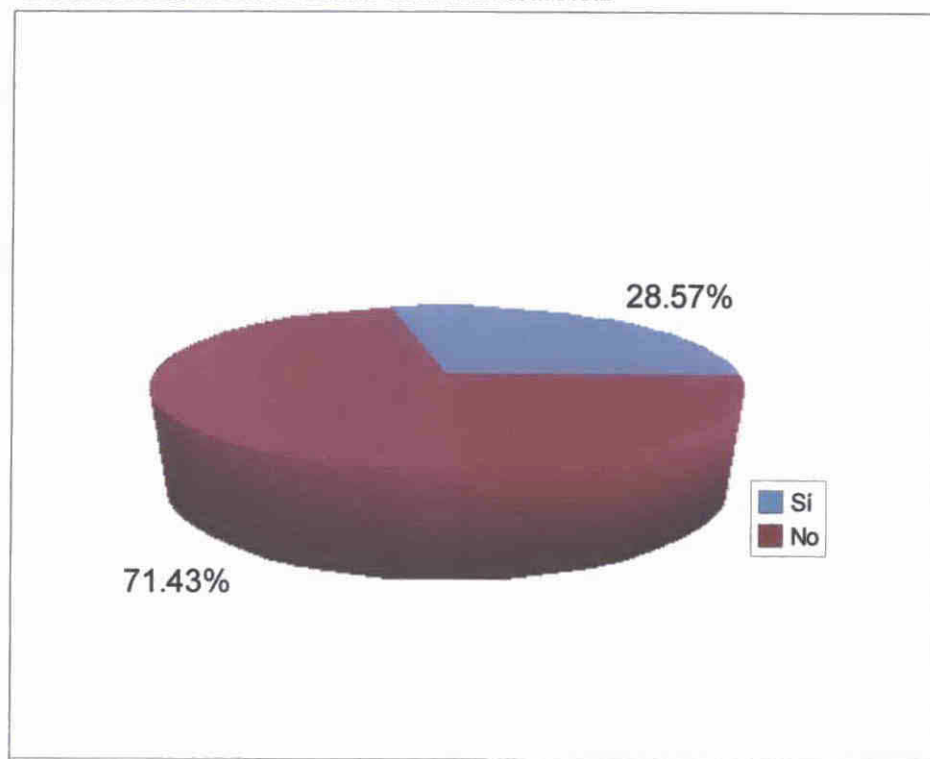
En la gráfica se muestra que un 42.86% de los abogados litigantes ante los juzgados especializados en controversias relacionadas con la propiedad de las marcas, encuestados, considera que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión, ello conllevaría la conclusión de la instancia, en tanto que el 57.14% considera que concluiría el proceso.



Gráfica No.11

**¿Considera usted que Caducidad Sustantiva, Caducidad de la Instancia y Prescripción son instituciones jurídicas que representan lo mismo?**

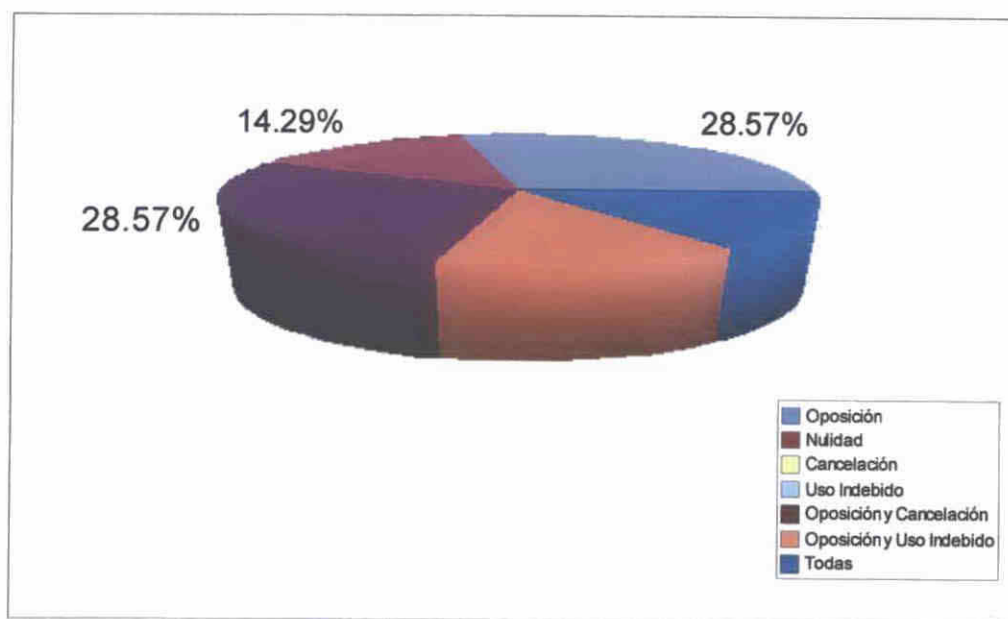
Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2



En la gráfica se puede constatar que un 71.43% de los abogados litigantes encuestados considero que las figuras jurídicas de la caducidad sustantiva, la Caducidad de la Instancia y la Prescripción extintiva, no representan lo mismo, mientras que un 28.57% consideró que si representan igual situación.

Gráfica No.12

**¿Cuál de las siguientes pretensiones relacionadas con la propiedad de las marcas, considera usted se vería afectada por la Caducidad?**

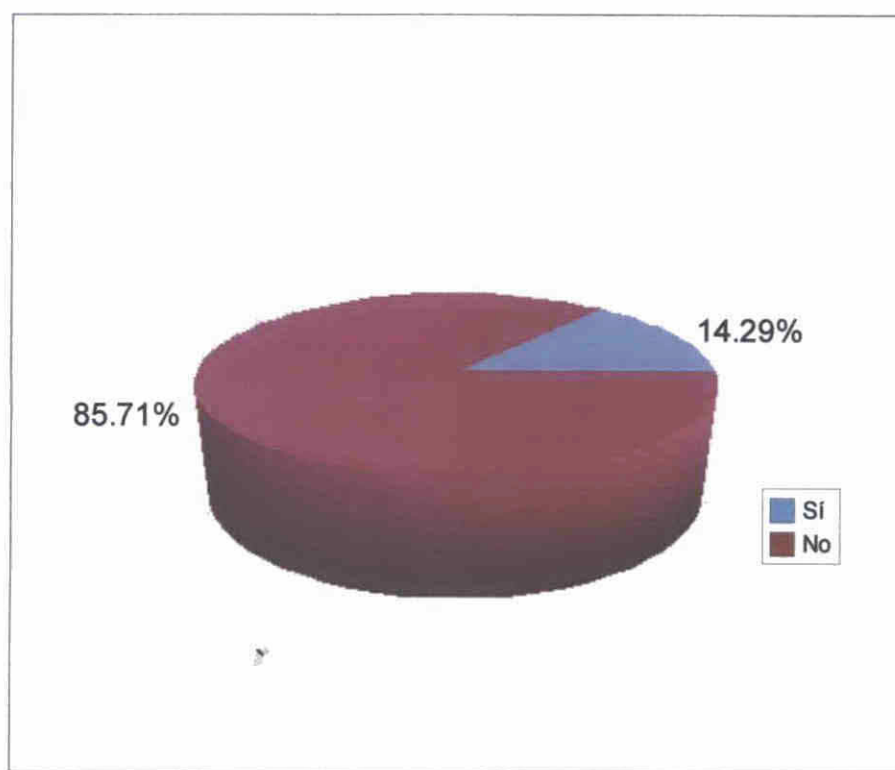


Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se muestra que un 33.33% de los encuestados considera que la caducidad de la pretensión es una institución jurídica que afecta la pretensión de oposición al registro de marcas, un 33.33% que afecta tanto la pretensión de oposición como de cancelación; un 16.67% que afecta la pretensión de nulidad, un 16.67% considera que afecta tanto la pretensión de oposición al registro de marcas como la de uso indebido; y un 16.67% que afecta todas las pretensión deducibles con motivo de la propiedad de las marcas.

Gráfica No.13

**¿Ha aducido usted a Caducidad de la Pretensión en algún proceso relacionado con la propiedad de las marcas?**



Fuente: Información obtenida de la Encuesta No.2

En la gráfica se comprueba que el 85.71% de los abogados litigantes encuestados manifiesta no haber aducido la caducidad de la pretensión, mientras que 14.29% sí.

## **CAPITULO V**

**CAPÍTULO V**  
**PROPUESTA**  
**TÍTULO REFORMA DE DOS ARTÍCULOS DE LA LEY 35**  
**DE 15 DE MAYO DE 1996**

**51 GENERALIDADES**

Si bien debe aceptarse que al aprobarse y promulgarse la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996 sobre Propiedad Industrial dicha legislación por inspirarse en legislaciones de otras orbes con mayor tradición en la materia constituyó en comparación con la legislación patria que a su vez se estaba derogando una gran novedad pues entre muchas de sus ventajas por una parte se advierte que incluyó dentro de su contexto aspectos del intelecto humano que ya habían encontrado su ámbito de protección natural dentro de la propiedad industrial pero que en Panamá resultaban huérfanos de tutela jurídica tal era el caso por ejemplo las marcas colectivas Por otra parte se observa que la Ley significó un avance que situó la legislación dentro de aquellas que ofrecen una gran protección a dicha especial propiedad sobre bienes inmateriales

No obstante habiendo transcurrido poco más de diez años desde la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial con la marcha del tiempo

y la madurez del conocimiento de nuestro foro jurídico, se advierten en ella deficiencias que pueden y deben ser mejoradas en aras de la seguridad jurídica.

## 5.2 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

Sin adentrarnos en algunos aspectos sustantivos de la Ley No.35, que requerirían mejorarse y sin pretender agotar la totalidad de los temas procesales que también deben ser mejorados y mayormente regulados, sino simplemente avocándonos al tema objeto del presente trabajo de investigación, se propone que *lege ferenda* la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión, como decidió identificarla nuestro creador de leyes, sea regulada, tanto en su fondo como su forma de tramitación, de la siguiente manera:

Artículo 107: El derecho de cualquier persona a oponerse al registro de una marca caduca en el término de dos meses, contados a partir de la última publicación de la respectiva solicitud en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada expidiéndole al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.”

Por otra parte, y con el propósito de aclarar la finalidad de celeridad del artículo 192 de la Ley No.35, se propone la siguiente redacción a dicha norma:

“Artículo 192: En este tipo de proceso únicamente las excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad del derecho a oponerse se podrán aducir o hacer valer por medio de incidente de previo y especial pronunciamiento.”

Se considera que al menos con estas normas y sus redacciones, se podrían dar mayores luces en torno al derecho o pretensión afectada por la figura extintiva de la caducidad, así como también con relación al medio y procedimiento, por el cual se deben ventilar las cuestiones de fondo que, por razones de política procesal, se han considerado deben resolverse con prelación a fin de garantizar la economía procesal que debe imperar en todo proceso judicial.

## CONCLUSIONES

Luego de haber investigado desarrollado y expuesto el presente trabajo de informe de graduación se pueden esbozar las siguientes conclusiones

El término acción el cual jurídicamente identifica el derecho publico abstracto de toda persona de acudir a la administración de justicia a fin de obtener de ésta un pronunciamiento respecto a una situación que le atañe, históricamente ha sido impropriamente utilizado pues muchas veces se advierte que se usa para referirse a lo que en realidad constituye derecho material demanda o pretensión por ejemplo

•Proceso y procedimiento no son términos sinónimo pues por proceso debe entenderse la institución jurídica en virtud de la se resuelven las controversias en tanto que procedimiento es el conjunto de formalidades que deben cumplirse para lograr el proceso

La acción la pretensión la demanda y el proceso si bien son términos jurídicamente distintos toda vez que presentan circunstancias propias que los distinguen realmente se complementan o relacionan desde una perspectiva de



un todo y sus componentes ya que el derecho de acción sería el todo mientras que la pretensión la demanda y el proceso sería los componentes de ese todo

•Las incidencias son las alteraciones o cuestiones accidentales de las cuales conoce el Juez por instancia de parte o iniciativa propia y que aun cuando inciden en el proceso por su sencillez la decisión especial que las resuelve se alcanza sin mayor tramitación mientras que los incidentes propiamente son las alteraciones que sufre el proceso con motivo de una precisa cuestión de modo que, por su complejidad requiere ser resuelta por el Juez mediante la aplicación de un procedimiento especial llevado a cabo en cuaderno separado De allí que si bien todo incidente constituye una incidencia no toda incidencia reviste la características propias de un incidente

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento corresponden a una categoría o clase especial de incidentes que deben su denominación y razón de ser al momento en que deben ser resueltos de modo que en definitiva pueden definirse como aquellas articulaciones procesales que involucran temas o aspectos tan estrechamente vinculados a la pretensión o al fondo del proceso que se hace imprescindible su resolución previa y de forma especial con la

consecuente suspensión de la tramitación en el proceso, pues su decisión puede incidir en la decisión que se vaya a tomar en aquél con respecto a su objeto. De allí, que probado el tema incidental se hace innecesaria la continuidad del proceso, de modo que éste concluye con la decisión positiva del incidente.

- Entre defensas y excepción existe una relación de género a especie, pues si bien toda excepción es una especie de defensa que ensaya el demandado ante la pretensión del demandante, a la vez, no toda defensa ejercida constituye una excepción.

- Las defensas en sentido lato se produce, por ejemplo, cuando el demandado se concreta únicamente a oponerle a la pretensión del demandante meras alegaciones, en tanto que la excepción, en estricto sentido, implican que el demandado le oponga a la pretensión del demandante, de hechos de derechos material que modifiquen o extingan total o parcialmente dicha pretensión.

- Nuestro sistema procesal, a diferencia de otros foráneos que denominan excepción lo que supone impedimentos procesales y siguiendo la teoría del jurista alemán Bulow, reconoce como excepciones las sustantivas, es decir, las

constituidas por hechos en virtud de los cuales las leyes desconocen la existencia de una obligación o la declaran extinguida si alguna vez existió

Las excepciones de previo y especial pronunciamiento son aquellas perentorias o sustantivas a las cuales la legislación les reconoce la eficacia inmediata de enervar la pretensión de manera que por razón de la naturaleza de los hechos exceptivos que la constituyen y en atención a la economía procesal que debe imperar en todo proceso se prevee su resolución ipso facto sin necesidad de tramitar totalmente todo el proceso

•La Caducidad no obstante su acepción de extintora de la instancia es una institución jurídica de carácter sustantivo con eficacia procesal según doctrina generalizada extintiva de una clase especial de poderes facultades o derechos esto es de los llamados derechos potestativos

La Caducidad Sustantiva al igual que la prescripción es una institución jurídica de carácter extintiva Sin embargo la caducidad es totalmente diferente de la prescripción al punto que como nota característica y distintiva de la caducidad se tiene que puede ser reconocida de oficio por el Juez lo cual

obviamente no sucede con la prescripción que, como se sabe, requiere ser alegada o invocada.

- La Caducidad Sustantiva, como institución jurídica extintiva, es de poco desarrollo y reconocimiento en nuestro sistema jurídico en general, siendo por ello, además, tema o materia de poco conocimiento por parte de nuestro foro jurídico.

- A pesar de que existe una notable diferencia entre la caducidad sustantiva o de la pretensión y la caducidad de la instancia, nuestra legislación procesal, esto es, el Código Judicial en su artículo 1106, preve la posibilidad de que la declaratoria de caducidad de la instancia, específicamente, la declarada dos veces entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, origine la caducidad sustantiva y, por ende, no la terminación de la simple instancia, sino la terminación definitiva del proceso.

- La Caducidad Sustantiva, según la doctrina dominante, en la generalidad de los casos en que es reconocida por las legislaciones, se materializa a través plazos breves o muy breves, de un año o inferiores a un año, lo cual además la

distingue de la prescripción que se consolida a través de plazos mucho más largos esto es cinco diez, quince años

La Caducidad Sustantiva como figura extintiva generalmente de los derechos potestativos ha sido recogida en la Ley No 35 de 10 de mayo de 1996 sobre la Propiedad Industrial pues a pesar de que en dicha legislación no se identifica con tal denominación debe entenderse como la denominada Caducidad de la Pretensión prevista en el artículo 192 de dicho cuerpo normativo

- A pesar de que la Ley No 35 de 1996 recoge la institución jurídica de la caducidad sustantiva como excepción en contra de la pretensión no establece con claridad que pretensión o pretensiones deducibles con motivo de la propiedad industrial se encuentran afectas a dicha excepción

Dada la materialización de la Caducidad Sustantiva a través de plazos cortos consideramos que ésta ha sido recogida en nuestra legislación de Propiedad Industrial para afectar el derecho y la consecuente pretensión a oponerse al registro de una marca

Las pretensiones de Nulidad y/o Cancelación de registros de marcas y de Uso Indebido se encontrarían afectas a la prescripción extintiva más no a la Caducidad de la Pretensión o Caducidad Sustantiva

La Caducidad Sustantiva es tema de poco análisis y estudio en nuestro país pues son escasos los precedentes jurisprudenciales que en torno a dicha institución se encuentran limitada la bibliografía que la aborde e inexistentes los foros jurídicos (seminarios talleres etc ) en los cuales se haya tratado o trate el tema

El foro jurídico relacionado con el tema de las controversias originada con motivo de la propiedad de la marcas de productos y servicios ciertamente tienen un gran grado de conocimiento de la caducidad como institución extintiva de las pretensiones que se derivan del ejercicio del derecho de marcas

No obstante que la Ley No 35 de 1996 reconoce y prevee la caducidad de la pretensión como excepción sustantiva a tramitar mediante la articulación del incidente de previo y especial pronunciamiento dicha defensa sólo encontramos ha sido ejercitada en dos procesos de nulidad y cancelación

•Tomando en consideración que los tribunales especializados en controversias relacionadas con la propiedad industrial, creados mediante Ley No.29 de 1996, tienen aproximadamente 10 años de existencia física, resulta que un gran porcentaje de servidores judiciales se mantienen en dichas sedes judiciales desde su instalación, lo cual es significativo de la experiencia y conocimiento adquirido y, por ende, de la especialidad que tienen en la materia los encuestados.

•La poca invocación de la caducidad como excepción de mérito en contra de las pretensiones deducidas en controversias relacionadas con la propiedad industrial, pese a ser una excepción reconocida por la legislación especial, se debe a que los abogados litigantes procuran presentar las demandas dentro de los plazos que para tal tipo de pretensión claramente ha previsto la Ley No.35

## RECOMENDACIONES

Finalmente, como todo estudio investigativo es necesario señalar algunas recomendaciones que van en pro del mejoramiento judicial:

- Hacer de la caducidad sustantiva o de la pretensión, como se ha considerado en cuanto a, reconocerla en nuestra legislación especial sobre la propiedad industrial, tema de estudio en foros, seminarios, debates y documentos jurídicos, de manera que con su mayor divulgación, su conocimiento sea preciso y adecuado conforme lo tiene la doctrina internacional.
- Incluir dentro de los planes de estudios de las facultades de derecho de las distintas Universidades Públicas y Privadas que a nivel nacional ofertan la carrera de Licenciatura en Derecho, la cátedra de Derecho Intelectual, de manera que dentro de su contexto se aborde no sólo lo sustantivo de la materia sino también los aspectos procesales y procedimentales, previstos tanto en la Ley especial No.35 de 1996 como en el Código Judicial, cuerpo legal de aplicación supletoria, que guardan relación con la defensa en sede judicial de los derechos dimanados de dicha especial propiedad sobre bienes inmateriales.



- Que las Universidades que ofrecen especializaciones en derecho a través de maestrías o postgrados, igualmente, oferten una especialización, ya sea mediante postgrado o diplomado, en propiedad intelectual incluyéndose dentro del pensum académico, los aspectos sustantivos y procesales de la materia.

- En futuras reformas de la Ley No.35, ésta debiese regular de forma más clara la caducidad sustantiva, ya que, como hemos visto, ha decidido reconocerla como institución extintiva. Así, la futura regulación, consideramos, debe dirigirse, principalmente, a establecer el derecho afecto a la excepción de caducidad y el plazo en el cual se configura dicha institución.

## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS Y TESIS

ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis y SANTOS BRIZ, Jaime, Código Civil, Doctrina y Jurisprudencia, Cuarta Edición, Editorial Trivium, S.A., Madrid, 1995.

AUTORES VENEZOLANOS, La Prescripción, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, Ediciones Fabreton, 1998.

BENABENTOS, Omar A., Excepciones y Defensas Procesales, Editorial Juris, Buenos Aires, 1999.

CAJAR P., Homero E., Las Excepciones de Previo y Especial Pronunciamiento en el Derecho Procesal Penal Panameño, Trabajo de Graduación, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencia Políticas, 1975.

CAMARGO VERGARA, Luis, Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial, Imprenta Árticsa, Panamá, 2006.

CAÑIZARES LASO, Ana, La Caducidad de los Derechos y Acciones, Editorial Civitas, 2001.

CONTRERAS CH., Estelvina, La Prescripción y Caducidad en el Derecho Laboral Panameño, Tesis de Licenciatura, Universidad Santa María La Antigua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho, 1984.

CUENCA, Humberto, Derecho Procesal Civil, Ediciones de la Biblioteca, Universidad de Caracas, 1986.

DIFERNAN, Bonifacio, Curso de Derecho Civil Panameño, Tomo I, Parte General y Personas, Biblioteca de Derecho "Iustitia Et Pulchritudo", Universidad Santa María La Antigua, Panamá, 1979.

FABREGA PONCE, Jorge, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998.

FABREGA PONCE, Jorge y CUESTAS H., Carlos, Diccionario de Derecho Procesal Civil y Diccionario de Derecho Procesal Penal, Plaza & Janes, Colombia, 2004.

FALCON M., Enrique, Caducidad o Perención e Instancia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

GOMEZ CORRALIZA, Bernardo, La Caducidad, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.

HOYOS, Arturo, Derecho Panameño del Trabajo, Litografía e Imprenta Lil, S.A., Costa Rica, 1982.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, 2002.

LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Madrid, 2002.

LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Dupre Editores, Bogotá, D.C.-Colombia, 2002.

LOMBARDO, Jorge, DIAZ, Berardo y GONZALEZ CLAVIJO, José Ramón, Las Incidencias Procesales y su perspectiva Constitucional, Especial Referencia a la Nulidad de Actuaciones. Competencia, Acumulación, Recusación, Fondo Mixto Hispano Panameño, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial de Panamá, 2000.

MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogota -Colombia, 1988.

NAVARRETE CARRASCO, Enrique Alfonso, Acciones y Procesos Civiles en la Nueva Ley de Propiedad Industrial, Tesis de Grado, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1999.

PORTILLO PÉREZ, Jorge Enrique, Los Incidentes y su trámite en el Procedimiento Civil Panameño, Tesis de Grado, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1998.

PUIG BRUTAU, José, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, Editorial Bosch, Barcelona, 3era Edición, 1996.

ROSAS RODRÍGUEZ, Jorge Alberto, Las Excepciones de Fondo y su Tratamiento en el Nuevo Código Judicial, Tesis de Licenciatura, Universidad Santa María La Antigua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho, 1988.

VASQUEZ M., Anasiris E., Las Excepciones en el Procedimiento Civil Panameño, Tesis de Licenciatura, Universidad Santa María La Antigua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho, 1990.

### **CÓDIGOS, LEYES Y DECRETOS.**

Código Civil de la República de Panamá.

Código de Trabajo de la República de Panamá.

Código Judicial de la República de Panamá.

Código de la Familia de la República de Panamá.

Ley No.35 de 10 de mayo de 1996.

Decreto Ejecutivo No.7 de 17 de febrero de 1998.

### **INFOGRAFÍA**

[www.organojudicial.gob.pa](http://www.organojudicial.gob.pa)

# **ANEXOS**

**ANEXO N°1**

**INSTRUMENTO APLICADO**

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  
Maestría en Derecho con Énfasis en Derecho Procesal

La finalidad de esta encuesta dirigida a servidores judiciales de los Tribunales Especializados en temas relacionados con la Propiedad Industrial, titulados de abogados, es la de recoger la información que posean en torno al conocimiento de la Caducidad de la Pretensión, su relación y/o distinción con otras instituciones jurídicas afines.

### Datos Generales:

3. Nivel Académico:

Licenciatura	<input type="checkbox"/>	Maestría	<input type="checkbox"/>
Postgrado	<input type="checkbox"/>	Doctorado	<input type="checkbox"/>

#### 4. Años de Servicio en el Órgano Judicial.

### 5. Años de Servicios en los Tribunales Especializados.

Sí ☐ No ☐Sí ☐ No ☐

8. Como considera usted la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?

Un Impedimento Procesal ☐

Una Excepción ☐

9. A través de que vía procesal considera usted debe invocarse o aducirse la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión.

Simple Memorial ☐

Incidente y Recursos ☐

10. Consideraría usted que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión invocada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento se concluiría:

La instancia del Proceso ☐

El Proceso ☐

11. Cual es la naturaleza jurídica de la resolución que resuelve sobre la Caducidad de la Pretensión.

Proveído ☐

Providencia ☐

Auto ☐

Sentencia ☐

12. Considera usted que Caducidad Sustantiva, Caducidad de la Instancia y Prescripción son instituciones jurídicas que representan lo mismo?

Sí ☐

No ☐

Explique \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

13. Cual de las siguientes pretensiones relacionadas con la propiedad de las marcas, considera usted se vería afecta por la Caducidad?

La de Oposición al Registro ☐

La de Nulidad de Registro ☐

La de Cancelación de Registro ☐

La de Uso Indebido ☐

Todas ☐

14. Ha resuelto usted algún proceso en el cual se haya alegado la Caducidad de la Pretensión?

Sí ☐

No ☐

**¡Muchas Gracias por su Colaboración!**





8. Como considera usted la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión?

Un Impedimento Procesal ☐

Una Excepción ☐

9. A través de que vía procesal considera usted debe invocarse o aducirse la Caducidad Sustantiva o de la Pretensión.

Simple Memorial ☐

Incidente ☐

Recursos ☐

Incidente y Recursos ☐

10. Consideraría usted que de encontrarse probada la Caducidad de la Pretensión invocada mediante incidente de previo y especial pronunciamiento se concluiría:

La instancia del Proceso ☐

El Proceso ☐

11. Considera usted que Caducidad Sustantiva, Caducidad de la Instancia y Prescripción son instituciones jurídicas que representan lo mismo?

Sí ☐

No ☐

Explique \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. Cual de las siguientes pretensiones relacionadas con la propiedad de las marcas, considera usted se vería afecta por la Caducidad?

La de Oposición al Registro ☐

La de Nulidad de Registro ☐

La de Cancelación de Registro ☐

La de Uso Indevido ☐

Todas ☐

13. Ha aducido usted la Caducidad de la Pretensión en algún proceso relacionado con la propiedad de las marcas.?

Sí ☐

No ☐

**¡Muchas Gracias por su Colaboración!**

**ANEXOS N°2**

**PROCESOS JUDICIAL ANALIZADO**

JUZGADO OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. Ocho (8) de septiembre de dos mil cuatro (2004).

AUTO N°997

**VISTOS:**

Dentro del presente proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro N° 044032 de la marca "DADA y diseño" para distinguir productos en la clase 25 internacional propuesto por la firma forense J. VEGA & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de las sociedades I.L. INTERNATIONAL SHOE COMPANY y KYARRA INSPIRES INCORPORATED, contra GASTÓN DADA FUMERO, han sido promovidas por la vía de incidente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 35 de 1996, las excepciones de previo y especial pronunciamiento denominadas: caducidad de la pretensión y demanda extemporánea, por parte del Licenciado José Miguel Navarrete, apoderada judicial del demandado.

Ambas excepciones se sustentaron en siete (7) y cuatro (4) hechos, respectivamente, los cuales se relacionan entre sí, sosteniéndose inicialmente que la pretensión de las demandantes es que "se decrete la nulidad y consecuente cancelación del certificado de registro de la marca DADA y diseño identificada con el número 044032 para amparar productos de la clase 25 internacional, la cual fue registrada en nuestro país mediante Resuelto N° 1467 de 8 de abril de 1998, a favor de GASTÓN DADA FUMERO"; que la marca "DADA y diseño" fue registrada en Panamá el 8 de abril de 1988, de conformidad con el Certificado de Registro N° 44032 y desde esa fecha hasta la actualidad han transcurrido más de dieciséis (16) años; y que según lo establecido en el artículo 140 de la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, la acción para demandar la nulidad o cancelación de un registro de marca, prescribe en el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de registro, en consecuencia el derecho para demandar la nulidad y cancelación del certificación de registro panameño N° 44032 correspondiente a la marca DADA y diseño prescribió a los diez (10) años contados a partir de la fecha de registro, por lo que la pretensión de las sociedades

demandantes caducó el 8 de abril de 1998

Sostiene además que la referida demanda de nulidad y cancelación del certificado de registro N 44032 de la marca DADA y diseño fue presentada el 26 de abril de 2004 es decir dieciseis (16) años y dieciocho (18) días después de la fecha de registro de la misma en la República de Panamá por lo tanto resulta obvio que dicha demanda no fue presentada dentro del término de diez (10) años que establece la norma interna mencionada (art 140 Ley 35/96) siendo su presentación a todas luces extemporánea

La Ley 35 de 10 de mayo de 1996 establece en su artículo 127 lo siguiente

Artículo 192 Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea cosa juzgada y caducidad de la pretensión. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento. (Lo resaltado es nuestro)

En la mencionada y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 704 del Código Judicial, fue correo en traslado el incidente en cuestión por el término de tres (3) días y en tiempo oportuno la representación judicial de la demandante presentó su oposición al incidente sosteniendo que la empresa que hizo primer uso del nombre DADA en el comercio internacional, cedió a sus representadas los derechos sobre dicho nombre el cual fue puesto en circulación hace más de 20 años que dicho uso configura la causal excepcional de admisión de la demanda de nulidad y cancelación contra el certificado de registro N 044032 de la marca DADA y diseño pues el mismo fue solicitado en mala fe por lo tanto (citando el artículo 140 de la Ley 35 de 1996) no procede la prescripción de la acción solicitada por la contraparte

El referido artículo 140 de la Ley 35 de 1996 es del siguiente tenor

Artículo 140 La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior prescribirá en el término de diez años contado a partir de la fecha de registro salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia. (Lo resaltado es nuestro)

Considera esta juzgadora que no nos encontramos ante incidentes que ameriten un pronunciamiento previo sino que muy por el contrario se trata de dos excepciones, que según define en el artículo 688 del Código Judicial es que son aquellos hechos que impiden o

extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican. Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 694 del texto legal citado, las excepciones se deciden en la sentencia. Nótese que tales excepciones se encuentran inmersas en el escrito contentivo de la contestación a la presente demanda.

La citada norma (art. 140), hace alusión al término de la prescripción para la acción en las demandas de nulidad de registro de marca. Según lo establecido en los artículos 1668 y siguientes de nuestro Código Civil, por la prescripción se extinguen los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean, en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas en los términos prevenidos por la Ley.

Lo anterior no debe confundirse con lo que acontece en el caso de las demandas de oposición a las solicitudes de registro, pues el artículo 107 de la Ley 35 de 1996 dispone claramente que "durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada".

De presentarse alguna demanda de oposición después de transcurrido el referido término de dos (2) meses, sería extemporánea, es decir, impropia del tiempo en que ocurre.

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, se define la Caducidad como la "acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento."

Las dos excepciones planteadas por vía incidental adentrarían a este Tribunal al análisis de la excepción de prescripción contemplada en el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, de ahí que resulta entonces, improcedente adelantar consideraciones sobre la alegada prescripción por parte de la demandada en torno a la suerte de la acción ejercida por la demandante vía demanda de Nulidad y Cancelación, toda vez que en este proceso acaba de vencer el término de contestación de la demanda y, como antes se señaló, es el momento de dictar la Sentencia,

el oportuno para pronunciarse al respecto

Esta juzgadora considera oportuno citar el reciente fallo emitido por el Tercer Tribunal de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá dictado dentro del proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro N° 055721 de la marca CUBA LITRE Y DISEÑO en la clase 33 internacional fechado 24 de agosto de 2004

Es oportuno aclarar que, la Ley N° 35 normativa que rige el procedimiento en los PROCESOS DE NULIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCANO está en el artículo 192, los únicos incidentes que podrán proponerse en este tipo de controversia, desarrollando su tramitación. Así las cosas, al no estar comprendida la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN como de aquellas que se proponen como de previo y especial pronunciamiento, esta deberá resolverse al momento de dictar la sentencia y no en esta etapa procesal.

Considera el Tribunal conveniente esclarecer la diferencia y relación existente entre la EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA y la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. Si bien es cierto que mediando la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN la interposición de cualquiera demanda resulta siempre extemporánea, esto es, fuera de tiempo, no es menos cierto también que la presentación de una DEMANDA EXTEMPORÁNEA, no presupone necesariamente la existencia de una ACCIÓN PRESCRIPTA, puesto que ello sólo significa que la demanda fue interpuesta fuera antes o después de los términos que la ley consagra. A guisa de ejemplo, la Sala se permite señalar dentro de esta misma sentencia, que cuando el lapso ofrecido por la ley señala que la demanda debe ser interpuesta dentro de los dos (2) meses de publicación en Bolletín Oficial de Registro de Propiedad Industrial (BORPI), para el caso de los Procesos de Oposiciones Marcarias (art. 107 L/35-96) de reconocerse la EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA, bien podría el demandante iniciar un nuevo proceso de NULIDAD Y/O CANCELACIÓN del registro marcario obtenido al cual pretendió en otra ocasión oponerse a su registro.

Finalmente, anota este Despacho de Revisión que, valorar la falta de la prescripción de la acción en esta fase procesal, con todos los matices de "buena o mala fe" en la obtención del registro por parte de su titular, en vías de aplicar o no los diez (10) años que la ley consagra en los casos en que media "buena fe" en el registro marcario conllevaría el examinar el fondo de la pretensión inserta en el libelo de demanda, anticipadamente, hecho este que está totalmente vedado al Juzgador.

En consecuencia, quien suscribe JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMERO CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ SUPLENTE ESPECIAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NOTIFICA EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO mediante el cual fueron alegadas las EXCEPCIONES DE CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN Y DEMANDA EXTEMPORÁNEA promovido por HERNÁNDEZ José Miguel

Navarrete, apoderado judicial de GASTON DADA FUMERO, parte demandada dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro N° 014032 de la marca DADA y diseño en la clase 25 internacional propuesto en su contra por LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY y KYARRA INSPIRES INCORPORATED.

AGREGUESE el presente cuadernillo al expediente principal.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 140, 192 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, Artículo 1668 y siguientes del Código Civil, Artículos 683, 694, del Código Judicial.

NOTIFÍQUESE,

LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

  
LCDA. DORA BATISTA DE ESTRIBI

EL SECRETARIO,

  
LCDO. PEDRO TORRES TORRES



TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, veinticinco (25) de noviembre de dos mil cuatro (2004).

V I S T O S:

En razón del recurso de apelación interpuesto contra el Auto No.997 de 8 de septiembre de 2004 emitido por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, cursa ante este Tribunal de Segunda Instancia, el cuadernillo que contiene el Incidente de Excepción de Previo y Especial Pronunciamiento en el que se alegan las excepciones de caducidad de la pretensión y demanda extemporánea incoado por el Licenciado JOSE MIGUEL NAVARRETE, apoderado especial sustituto de la sociedad KYARRA INSPIRES INCORPORATED dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.044032 de la marca "DADA Y DISEÑO", en la Clase 25 Internacional.

El auto impugnado, que reposa a fojas 10 a 14 del cuadernillo, dispuso negar el incidente en comentario. Al sustentar tal decisión, la Juez Primaria sostuvo que los incidentes presentados no ameritan un pronunciamiento previo, toda vez que se trata de dos excepciones que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 694 del Código Judicial, deben ser decididos en la sentencia.

Expresa la Juzgadora de la Primera Instancia que el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial hace alusión al término de la prescripción para la acción en las demandas de

nulidad de registro de marca, lo cual no debe confundirse con lo que sucede respecto a las demandas de oposición a las solicitudes de registro, en el artículo 107 de la Ley 35 de 1996, ya que de presentarse alguna demanda de oposición después de transcurrido el término de dos meses establecidos en la norma, sería extemporánea, es decir, impropia del tiempo en el que ocurre.

Indica la Juzgadora Primaria que las dos excepciones planteadas por vía incidental adentrarían a este Tribunal al análisis de la excepción de prescripción contemplada en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que estima improcedente adelantar consideración al respecto, siendo que acaba de vencer el término de contestación de la demandada, y es el momento de dictar la sentencia el oportuno para emitir un pronunciamiento.

De conformidad a la tramitación que impone nuestra Ley de Propiedad Industrial, el apoderado especial sustituto del señor GASTÓN DADA FUMERO anunció mediante memorial, visible a fojas 16 del cuadernillo, formal recurso de apelación contra la decisión antes reseñada, recurso que fue concedido en el efecto devolutivo por el Tribunal de Instancia, mediante providencia de 23 de septiembre de 2004(fs.17), que además dispone la remisión del expediente principal y del presente cuadernillo a esta Corporación Judicial, a los efectos de que se surta la alzada.

Ingresado el presente negocio a esta Segunda Instancia, y habiéndose constatado la ausencia de pretermisiones u omisiones que justifiquen la adopción de medidas de saneamiento, se le concedió a las partes el término

establecido por el artículo 193 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, a fin de que sustentaran su respectivas posiciones en torno al recurso ensayado. Esta oportunidad fue aprovechada plenamente por cada uno de los extremos de la relación procesal, tal y como se desprende de los escritos visibles de fojas 24 a 30 y de fojas 33 a 35 del presente cuadernillo, mismos que se reseñan en lo medular, como antesala a la decisión de esta Magistratura.

#### POSICIÓN DE LA PARTE RECURRENTE

El Licenciado DAVID J. AROSEMENA SAMUDIO, apoderado especial sustituto del señor GASTÓN DADA FUMERO, al sustentar el recurso vertical señala que los demandantes fundamentaron su pretensión de nulidad y cancelación del Registro No. 044032 de la marca "DADA Y DISEÑO" única y exclusivamente en los artículos 138, numeral 4, y 91, numeral 2, de la Ley 35 de 1996 y no invocaron en el libelo de demanda la mala fe en la obtención del citado registro, ni como fundamento de hecho ni como fundamento de derecho de su pretensión, por lo que dicho elemento no puede ser introducido en la contestación del incidente.

Arguye el Licenciado AROSEMENA SAMUDIO que el artículo 192 de la Ley 35 de 1995 señala que las únicas excepciones admisibles en los procesos de oposición, de nulidad y cancelación y de uso indebido de derechos de propiedad industrial, son las excepciones de demanda extemporánea, la de cosa juzgada y la de caducidad de la pretensión, las cuales se promueven por vía de un incidente de previo y especial pronunciamiento. Añade el letrado que estas excepciones, por

mandato de la Ley, deben ser resueltas por el Juzgador antes de continuar el trámite del proceso y de encontrarse probada alguna de ellas, se extingue totalmente la pretensión y así debe declararlo.

Expone el apoderado especial sustituto de GASTÓN DADA FUMERO que en el libelo de nulidad y cancelación, no se menciona como fundamento de hecho de la pretensión, que el Registro No. 044032 de la marca "DADA Y DISEÑO" fue obtenido de mala fe, ni se invoca como fundamento de derecho el artículo 140 de la Ley 35 de 1996 que establece tal supuesto, de ahí que al haber transcurrido más de diez años desde la fecha del otorgamiento del registro antes mencionado, el derecho de las demandantes para ejercer la pretensión de solicitar la nulidad y cancelación del mismo, prescribió el 8 de abril de 1998, por lo que se encuentra probada la excepción de caducidad de la pretensión, establecida en el artículo 192 de la Ley de Propiedad Industrial. Añade así mismo que, al presentarse la demanda de nulidad y cancelación con posterioridad al término de diez años que venció el 8 de abril de 1998, es tardía, encontrándose probada también la excepción de demanda extemporánea.

#### POSICIÓN DE LA PARTE OPOSITORA

La firma forense J. VEGA & ASOCIADOS, apoderados especiales de las sociedades LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY y gestores oficiosos de KYARRA INSPIRES INCORPORATED, por intermedio de la Licenciada MARIOLA VÁSQUEZ se opone al recurso propuesto por la parte demandante, señalando que la empresa que hizo primer uso del nombre DADA en el comercio

internacional cedió a sus representadas los derechos sobre dicho nombre, el cual fue puesto en circulación hace más de 20 años. Este uso anterior - arguye la opositora - configura la causal excepcional de admisión de la demanda de nulidad y cancelación contra el Certificado de Registro No.044032 de la marca "DADA Y DISEÑO".

Puntualiza la Licenciada VÁSQUEZ que entre las circunstancias en las que habrá de fundamentarse la sentencia que deba dictarse en el presente caso, se encuentran las violaciones al artículo 91 de la Ley 35 de 1996, que representan además actos de mala fe por parte de quien solicite y obtiene un registro para una marca para la cual no tiene un mejor derecho.

#### DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA

El análisis de los argumentos relativos a las excepciones alegadas por la parte actora, esto es, de caducidad de la pretensión y de demanda extemporánea, impone a este Tribunal observar lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 35 de 1996, mismo que establece en forma taxativa aquellos incidentes que afectan directamente el objeto del proceso y que pueden ser propuestos en dichos procesos.

*"Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos, serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento."*

Luego de analizar los hechos que sustentan la excepción de demanda extemporánea, advierte esta Sede de Revisión que los mismos se refieren más bien a una excepción de prescripción de la acción, la cual por su propia naturaleza

debe ser decidida al momento de dictar sentencia, por cuanto conlleva un análisis de fondo de la pretensión esbozada en el libelo introductor.

Esta Superioridad Judicial - como bien anota la Juez A Quo - ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a la diferencia que existe entre una excepción de demanda extemporánea - que de acuerdo al artículo 192 de la Ley 35 de 1996 debe ser tramitada como un incidente de previo y especial pronunciamiento - y una excepción de prescripción de la acción. Así en pronunciamiento de fecha de 24 de agosto de 2004, este Tribunal expresó lo siguiente:

"Si bien es cierto que, mediando la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, la interposición de cualquiera demanda resulta siempre extemporánea; esto es, fuera de tiempo, no es menos cierto también que, la presentación de una DEMANDA EXTEMPORÁNEA, no presupone necesariamente la existencia de una ACCIÓN PRESCRITA, puesto que ello sólo significa que la demanda fue impetrada fuera - antes o después - de los términos que la ley consagra. A guisa de ejemplo, la Sala se permite señalar, dentro de esta misma esfera marcaría, que cuando el lapso ofrecido por la ley señala que la demanda debe ser interpuesta dentro de los dos (2) meses de publicado el Boletín Oficial del Registro de Propiedad Industrial (BORPI), para el caso de los Procesos de Oposiciones Marcarias (art.107 L/35-96), de reconocerse la EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA, bien podría el demandante iniciar un nuevo proceso de NULIDAD Y/O CANCELACIÓN del registro marcario obtenido el cual pretendió, en otra ocasión, oponerse a su registro." (Incidente de Nulidad presentado dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.055721 de la marca CUBA LIBRE Y DISEÑO, en la Clase 33 Internacional propuesto por BACARDI & COMPANY LIMITED contra CUBA LIBRE PRODUCTS, INC. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Velás)

Pese a lo alegado por la recurrente en el sentido de que las sociedades demandantes no invocaron en el libelo de demanda el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, estima esta Sala de Decisión que ello en forma alguna afecta lo decidido por el Juzgado de Primera Instancia, sin mencionar que cualquiera consideración sobre este punto implica necesariamente un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia que, como ya se dijo, le está vedado al Juzgador en los estadios iniciales en los que se encuentra el proceso en cuestión.

La situación antes indicada también se suscita respecto a la excepción de caducidad de la pretensión, por cuanto los hechos en los que se funda, implican asimismo un pronunciamiento en torno al fondo de la controversia.


Así las cosas, procederá esta Sede Jurisdiccional a confirmar el fallo emitido por el Juzgado A Quo, imponiendo costas a la parte vencida, en observancia a lo establecido en el artículo 196 del Estatuto de Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en todas sus partes, el Auto No.997 de 8 de septiembre de 2004 emitido por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

Se CONDENA en COSTAS a la parte recurrente en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE,

  
MGDA. MARÍA EUGENIA LOPEZ ARIAS

  
MGDA. AIDELINA PEREIRA VELIZ

  
LCDA. ANA MARY MOJICA MOJICA  
SECRETARIA JUDICIAL INTERINA

ENTRADA No. 65-S.A. 2005 DE 4-5-2005  
PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO No. 044032 DE LA MARCA "DADA Y DISEÑO", CLASE 25 INTERNACIONAL, PROPUESTO POR LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY CONTRA GASTÓN DADA FUMERO.  
MGDA. PONENTE: MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS  
SENTENCIA APELADA

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, quince (15) de junio de dos mil cinco (2005).

V I S T O S :

En virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia No. 27 de 5 de abril de 2005 emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, cursa ante este Tribunal de Segunda Instancia, el Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No. 044032 de la marca DADA Y DISEÑO, en la Clase 25 Internacional, interpuesto por la empresa LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY contra el señor GASTON DADA FUMERO.

La resolución judicial impugnada, consultable a fojas 381 a 387 del expediente, en su parte resolutive, resuelve lo siguiente:

**PRIMERO:** DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por GASTON DADA FUMERO parte demandada en el Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro N° 044032 de la marca DADA Y DISEÑO en clase 25 internacional que le sigue LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY.

**SEGUNDO:** NEGAR, como consecuencia, LA PRETENSION de la parte actora dentro del presente proceso.

**TERCERO:** CONDENAR en costas a la sociedad demandante LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY, a tenor de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 35 de 1996, las cuales se fijan en la suma de quinientos balboas (B/.500.00). Los gastos serán liquidados por Secretaría.

**CUARTO:** Una vez ejecutoriada esta sentencia, COMUNIQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHIVESE el expediente previa inscripción de su salida en libro de registro correspondiente."

La Juez A Quo, tras advertir la ilegitimación sustantiva



activa señalando que, de los documentos aportados por la actora no puede deducirse un mejor derecho, declara - en atención a lo normado en el artículo 693 del Código Judicial - probada la excepción de prescripción alegada por el demandante indicando que la sociedad demandante no ha probado, ni siquiera en forma indiciaria, la "mala fe" de quien obtuvo el registro de la marca DADA Y DISEÑO. Añade la operadora judicial de primer nivel que al no existir "mala fe" la pretensión de nulidad debió ser incoada dentro del término de 10 años a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial, término que ha transcurrido con creces, habida cuenta que el certificado de registro cuya nulidad se solicita fue expedido el día 8 de abril de 1998.

Disconformes con la decisión antes comentada, J. VEGA & ASOCIADOS, apoderados judiciales de la sociedad LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY, anunciaron contra ella formal recurso de apelación a través de memorial visible a fojas 391 del proceso.

Observando la tramitación que impone la Ley, el Tribunal de Primera Instancia, a través de providencia fechada 22 de abril del año en curso (fs. 392), concedió en el efecto suspensivo el recurso vertical invocado, ordenando, consecuentemente, la remisión de la presente causa a este Tribunal Superior. Una vez ingresado el expediente a esta esfera y observadas las reglas de reparto, se procedió a examinar las constancias procesales, con el ánimo de descartar la necesidad de adoptar medidas de saneamiento, conforme lo normado en el artículo 1151 del Código Judicial.

Seguidamente, se le otorgó a las partes en litigio el término establecido en el artículo 193 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, a los efectos de que sustentaran sus respectivas posiciones de Segunda Instancia (fs.398). Esta oportunidad procesal fue aprovechada por las partes, como se puede apreciar de fojas 400 a 409 del expediente.

#### POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-RECURRENTE

La firma forense J. VEGA & ASOCIADOS, apoderados especiales de la parte actora, por intermedio de la Licenciada MARIOLA VÁSQUEZ, sustentan el recurso vertical señalando que su representada, la sociedad LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY, ha aportado al proceso pruebas de uso y registro en Estados Unidos de la marca DADA y sus derivaciones DADA SUPREME y SUPREME DADA desde hace 10 años -documentos descargados del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América-.

De igual modo, sostiene que en el sitio web de la sociedad demandante se observa que la marca DADA fue lanzada al mercado en 1995, manteniéndose en uso y gozando de altos índices de ventas mundiales en el rubro de calzados deportivos, situación esta que provoca que terceras personas, de mala fe, pretendan, tomar provecho de la inversión económica y publicitaria del titular, con la intención de colocar en el mercado productos semejantes, lo que atenta contra los derechos adquiridos por su representada.

Finalmente, afirma que las pruebas aportadas por la

procuradora judicial de la parte demandada son irrelevantes e inconducentes, pues los documentos que aporta están a nombre de sociedades que no son parte del proceso; y, además, no prueban que el demandado tenga un mejor derecho sobre la marca DADA o que la haya obtenido de buena fe.

En base a lo anterior, la recurrente solicita que este Tribunal Colegiado deje sin efecto la Sentencia No. 27 de 5 de abril de 2005, y en su lugar, ordene la cancelación del Registro No. 044032 correspondiente a la marca DADA Y DISEÑO en la clase 25 internacional.

#### POSICIÓN DE LA DEMANDADA-OPOSITORA

El licenciado JOSÉ MIGUEL NAVARRETE, apoderado especial sustituto del demandado, se opone al recurso ensayado por su contraparte, manifestando que la acción de la parte actora para solicitar la nulidad o cancelación del registro impugnado prescribe a los diez años de su otorgamiento; sin embargo, la demanda fue presentada luego de dieciséis años de la fecha de registro, por lo cual su derecho se encuentra prescrito, toda vez que la única excepción a esta regla es que el registro haya sido obtenido de mala fe, y la demandante no fundamentó su demanda en el hecho de que la marca impugnada haya sido solicitada por su titular de mala fe, sino que este supuesto es traído a colación en la contestación del Incidente de Caducidad de la Pretensión y Demanda Extemporánea presentado por la parte demandada.

Señala igualmente, que la demandante no probó la mala fe,

así como tampoco logró acreditar un mejor derecho sobre la marca DADA propiedad de su representado GASTÓN DADA FUMERO, por lo que solicita a este Tribunal Superior que la Sentencia No. 27 de 5 de abril de 2005 sea confirmada en todas sus partes.

Vistas las posiciones de segunda instancia de las partes, corresponde a esta Superioridad decidir la alzada, no sin antes enunciar los elementos de convicción que integran el expediente.

En uso de la oportunidad procesal conferida para aportar pruebas, la sociedad LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY - cuya existencia y representación legal emana de la documentación visible a fojas 9 a 12 del proceso -incorpora al expediente copias simples del Certificado de Registro Panameño No.044032 de 8 de abril de 1988 de la marca "DADA" DISEÑO expedido a favor de DADA SOCIEDAD ANÓNIMA, para amparar productos de la Clase 25 del Nomenclador (fs.16), del Resuelto No.7114 de 26 de septiembre de 1997 que toma nota del traspaso del citado Certificado de Registro a favor de GASTON DADA FUMERO (fs.18) y No.4769 de 10 de mayo de 1999 que renueva el registro de la marca DADA Y DISEÑO por diez años a partir del 8 de abril de 1998 (fs.17).

Anexa también la parte actora informes en idioma inglés extraídos del sitio de internet de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, referente al estado de los expedientes de las Solicitudes de Registro

Estadounidenses identificadas con los números 75079249 (fs.153-155), 75433743 (fs.156-157), 75431026 (fs.158-159) y 75606168 (fs.160-162) de la marca DADA SUPREME en Clase 25 elevada por la sociedad KYARRA INSPIRES INCORPORATED.

Por su parte, el demandado, señor GASTON DADA FUMERO, aporta al caudal probatorio copia debidamente autenticada y legalizada de los Certificados de Registro que acreditan la titularidad, en Clase 25 Internacional, de las marcas DADA en Honduras (Certificado de Registro No.53585 de 8 de marzo de 1991) (fs.171-174) y DADA Y DISEÑO en Costa Rica (Certificados de Registro No.65395 de 11. de julio de 1985 (fs.168-170), Guatemala (Certificado de Registro No.96,843 de 24 de junio de 1999) (fs.175-179) y Nicaragua (Registro No. R 26964 C.C. de 13 de octubre de 1994) (fs.180), posteriormente traspasada a favor del señor GASTON DADA FUMERO, según consta de la documentación visible a fojas 181 del proceso. Se observa también la titularidad que ostenta LIGIA ISABEL DADA FUMERO respecto a la expresión o señal de propaganda PRODUCTOS DADA POR DADA, para proteger "publicidad de vestuario en general" en Costa Rica (Certificado de Registro No.74 de 20 de diciembre de 1978) (fs.166-167).

Se aprecia además Certificado de Nacimiento Costarricense del señor GASTÓN JUAN DADA FUMERO expedido por el Registro Civil de Costa Rica (fs.182-183), así como copia legalizada de documentación relativa a las sociedades DADA HERMANOS LIMITADA y "DADA TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA" (fs.184-241).

Reposan también en el infolio a instancia de la parte demandada, copias autenticadas y legalizadas de facturas de compra expedidas por la sociedad DADA TEXTIL, S.A. (fs.242-294) y facturas también expedidas por dicha sociedad que refieren la exportación a Honduras, Nicaragua y El Salvador, de productos distinguidos con la marca DADA Y DISEÑO, en la

Milita igualmente como prueba, Revista Conmemorativa "100 años La Gloria" (fs.332-365), página 18 del Diario La Nación de Costa Rica de 4 de diciembre de 2001 (fs.375); página 7 del Suplemento Sociedad de 7 de diciembre de 2001 (fs.374); página 7 del Suplemento Viva del Diario La Nación de Costa Rica de 24 de diciembre de 2001 (fs.369); página 28 del Suplemento Compras del Diario La Nación de Costa Rica del 11 de diciembre de 2001 (fs.373); página 29A del Diario La Nación de Costa Rica de 14 de diciembre de 2001 (fs.370); página 9 del Diario Cartago Al Día, Tercera Edición, correspondiente al mes de noviembre de 2001 (fs.368); página 14 del Diario Cartago Al Día, Primera Edición, correspondiente al mes de diciembre de 2001 (fs.367); y, página 3 del Diario Cartago Al Día, Segunda Edición, correspondiente al mes de noviembre de 2004 (fs.366), en los cuales se aprecian anuncios publicitarios de la marca "DADA Y DISEÑO".

La representación judicial del demandado, GASTON DADA FUMERO, presentó en calidad de pruebas físicas, doce muestras de etiquetas de calcetines talla 10-12, doce muestras de etiquetas media talla 0-1 para bebés; doce muestras de

etiquetas de medias para niñas en la talla 5-7; doce muestras de etiquetas de calcetines deportivos en la talla 10-12; cuarenta y siete muestras de envolturas de calcetines deportivos en la talla 10-12; doce muestras de etiquetas de pantalón pijama; doce muestras de etiquetas de calzoncillos boxers en la talla "S"; cinco muestras de etiquetas de prenda para bebé; doce calcomanías publicitarias; cuatro muestras de caja de calzoncillos; ocho muestras de bolsas plásticas; seis muestras de bolsas plásticas que sirven de envase para las camisetas playeras cuello blanco con mangas de niño; tres muestras de bolsas plásticas que sirven de envases para las camisas de tirantes de adulto.

Constan también como pruebas físicas una camiseta de tirantes, talla "M", dos camisetas playeras con mangas, cuello redondo, talla "M" y dos calzoncillos talla "M"; dieciséis pares de medias deportivas color blanco talla 10/12 y dos medias deportivas talla 10/12 para seis y diez pares.

Concluida la reseña de los elementos de convicción aportados por las partes en controversia, constata esta Magistratura lo manifestado por la Juez de Primera Instancia en el sentido de que la parte actora no probó ese mejor derecho que, a partir de lo dispuesto en el artículo del Estatuto de Propiedad Industrial y en el canon de su reglamento, le permita exigir ante estos Tribunales de Justicia la Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.044032 de la marca "DADA Y DISEÑO". Y es que las pruebas aportadas no demuestran titularidad alguna, las certificaciones obtenidas por internet claramente se

relacionan con una sociedad que no forma parte del proceso (KYARRA INSPIRES INCORPORATED); ni guarda vinculación alguna con éstas, situación que claramente hace innecesario ordenar la traducción de estos documentos que militan en lengua extranjera.

Respecto al demandado, el señor GASTON DADA FUMERO, se suscita una situación distinta por cuanto en el expediente se acredita la titularidad que éste ostenta de la marca DADA Y DISEÑO en distintos países de Centroamérica.

Pese a esta realidad, debe esta Magistratura observar lo dispuesto en el artículo 697 del Código de Procedimiento, en el sentido de decidir la presente controversia de propiedad industrial en consonancia con la excepción de prescripción invocada por la parte demandada, la cual se encuentra plenamente probada en autos.

En ese sentido, advierte esta Sala de Decisión que la demanda de nulidad y cancelación que da génesis al presente proceso fue incoada el día 26 de abril de 2004 (cfr. fs.4), es decir, casi 16 años después de la expedición del Certificado de Registro cuya nulidad y cancelación se pretende, ocurrida el 8 de abril de 1988 (cfr. fs.16). El artículo 140 de la Ley 35 de 1996, es claro al señalar que "la acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contado a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en



cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia"

Transcurrido en demasía el término indicado en la norma, corresponde establecer si la marca DADA Y DISEÑO registrada bajo el No. 044032 fue solicitada de mala fe, habida cuenta que de ser así resulta irrelevante el intervalo de tiempo que ha corrido desde la expedición del certificado objetado, siempre que éste se encuentre vigente.

Para ello, debemos puntualizar que las pruebas que reposan en autos no demuestran que el demandado haya incurrido en alguno de los dos supuestos contemplados de manera taxativa en nuestra legislación marcaria -art. 142 de la Ley 35 de 1996- para la configuración de la "mala fe" al obtener el registro de la marca cuya nulidad y cancelación solicita la actora.

Por otra parte, de la atenta lectura y análisis del escrito de sustentación de la alzada presentado por la procuradora judicial de la demandante, LICDA. MARIOLA VÁSQUEZ de la firma forense J. VEGA & ASOCIADOS, se observa que su disconformidad con la sentencia de primera instancia radica únicamente en el mejor derecho que, a su criterio, ostenta su representada en virtud del registro y uso previo de sus marcas DADA, DADA SUPREME y SUPREME DADA, más no hace alusión a que el registro cuya nulidad y cancelación pretende, haya sido obtenido de mala fe.

Llama poderosamente la atención de esta Sala el hecho de que la representación judicial de la recurrente al momento de

establecer los hechos de la demanda, no haya invocado "mala fe" de parte de la demandada en la obtención del registro cuya nulidad y cancelación ahora pretende, no es sino cuando la parte demandada excepciona caducidad de la pretensión y de demanda extemporánea, que alega que ésta no ha aportado las pruebas que acrediten haber obtenido el certificado de "buena fe".

Consideramos pertinente esclarecer a la actora-recurrente que no corresponde al titular de una marca acreditar que la misma haya sido solicitada y obtenida de buena fe, sino que, por el contrario, quien alegue que un registro marcario ha sido obtenido incurriendo en alguna de las causales de "mala fe" contenidas en la Ley 35 de 1996, tiene el deber de probar sus afirmaciones, de conformidad con las reglas sobre carga de la prueba contenidas en nuestro Estatuto Procesal, cuyo artículo 784 es del tenor siguiente:

"Artículo 784: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables ..."

Una vez analizados en su integridad los argumentos esgrimidos por la recurrente, este Tribunal Colegiado no encuentra motivos para revocar el fallo emitido por la primera instancia, por lo cual procederá a confirmarlo en todas sus partes, condenando en costas a la recurrente, de conformidad a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 35 de 1996.

En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando

justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en todas sus partes, la Sentencia No.27 de 5 de abril de 2005 emitida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.044032 de la marca DADA Y DISEÑO, en la Clase 25 Internacional, interpuesto por LL INTERNATIONAL SHOE COMPANY contra GASTON DADA FUMERO.

Se CONDENA en COSTAS a la parte recurrente en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE,

MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARTAS

MGDO. LOIS RATION FABREGA  
SUPLENTE

LCDA. ANA MARY MOJICA MOJICA  
SECRETARIA JUDICIAL INTERINA

**Vistos**

En el proceso de nulidad y cancelación al registro de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", promovido por SANRIO COMPANY, LTD y HELLO KITTY, INC., la firma forense SOFER ALTAFULLA & ASOCIADOS ha presentado las excepciones de demanda extemporánea y/o caducidad de la pretensión, invocadas como incidentes de previo y especial pronunciamiento.

Ambos incidentes fueron acumulados mediante Auto No. 134 de 28 de enero de 2005.

Se observa que en los dos se han cumplido las etapas de admisión, traslado y contestación.

Agotado los trámites antes señalados el Tribunal se avoca a resolver el fondo.

**Actuación de la Incidentista y demandada**

**Primer Incidente**

La parte demandada ha presentado dos incidentes, a través de los que promueve dos excepciones, el primero con el objeto de declarar la demanda extemporánea y/o caducidad de la pretensión, con el efecto de ordenar el archivo del proceso de nulidad y cancelación incoado contra el registro de la marca "HELLO KITTY", clase 25, distinguida con el certificado de registro No. 28687 de 27 de octubre de 1982, que reposa a folios 1-3.

Aduce la demandada que su marca "HELLO KITTY" la registró desde 1982, para amparar productos tales como "blusas, camisas, pantalones, zapatos, zapatillas, faldas para mujeres y niñas, Incluyendo trajes"; registro renovado desde entonces mediante las resoluciones No. 3692 de 16 de junio de 1993 y No. 679 de 29 de enero de 2003, y con vigencia actual hasta el año 2012.

Por lo cual señala que ostenta el registro de esa marca desde hace más de veinte (20) años, durante los cuales ha usado pública y pacíficamente tanto por la sociedad que originalmente la registro "INNOVACIÓN INTERNACIONAL ZONA LIBRE, S.A." como por la sociedad "HELLO KITTY, INC." y demás concesionarias.

Y que en este caso, al tenor del artículo 140 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, la acción para demandar el registro de una marca prescribe a los diez (10) años, contados a partir de la fecha de su registro.

Además aduce que a la demandante le ha precluido el término para ejercer la presente acción.

**Segundo incidente**

Con el segundo incidente, se pretende el reconocimiento de dos excepciones y consecuentemente se decrete la demanda extemporánea y/o caducidad de la pretensión, con el efecto de ordenar el archivo del proceso de nulidad y cancelación incoado contra el registro de la marca "HELLO KITTY", clase 18, distinguida con el certificado de registro No. 32133 de 29 de julio de 1983, que reposa a folios 15-17.

Aduce la demandada que registro la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO" desde el 29 de julio de 1983, identificada como No. 32133, la que ha renovado a través de los resueltos No. 2722 de 11 de mayo de 1998 y No. 15951 de 28 de octubre de 2003; y vigente hasta el año 2013.

También expresa que ostenta el registro de la marca desde hace más de veinte (20) años, durante los cuales ha usado pública y pacíficamente tanto por la sociedad que originalmente la registro "INNOVACIÓN INTERNACIONAL ZONA LIBRE, S.A." como por la sociedad "HELLO KITTY, INC." y demás concesionarias.

Señala la demandada, que en este caso, al tenor del artículo 140 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, la acción para demandar el registro de una marca prescribe a los diez (10) años, contados a partir de la fecha de su registro.

Además, indica que a la demandante le ha precluido el término para ejercer la presente acción.

### Actuación de la incidentada y demandante

#### **Primer Incidente**

A folios 9 12 el Licenciado **ROLANDO CANDANEDO NAVARRO** apoderado de la parte demandante en lo principal da respuesta al incidente y se opone al mismo así

Aduce el demandante que existe una ley especial que regula la materia y no deja campo para supuestas lagunas legales

Considera que su demanda no es extemporánea puesto que la acción para solicitar la nulidad de un registro obtenido de mala fe no prescribe citando el artículo 140 de la Ley No 35 de 1996

Estima que la demandada intencionalmente olvida que la acción interpuesta se basa en un registro obtenido de mala fe siendo del cargo de la actora en lo principal probar la mala fe

Por lo tanto la actividad de la demandada con este incidente esta dirigida a que se emita concepto sobre el fondo con énfasis en si el registro impugnada fue obtenido mediando o no mal fe

Señala que en estos procesos solo son admisibles los incidentes para resolver las excepciones de demanda extemporánea cosa juzgada y caducidad de la pretensión

Estima el demandante que no se trata de un incidente que requiera un pronunciamiento previo y que en caso de que el Tribunal entre a resolverlo necesariamente tiene que resolver el fondo

Concluye señalando que la demandada sólo busca mantener un registro a su favor en perjuicio de la sociedad que creó la marca el nombre y el personaje "HELLO KITTY" y los personajes que la acompañan como una propiedad intelectual

Y solicita al tribunal rechazar de plano el incidente

#### **Segundo Incidente**

El licenciado **ROLANDO CANDANEDO NAVARRO** a folios 26 29 da contestación al Incidente manifestando su oposición en los siguientes hechos

Que existe una ley especial que regula la materia y no deja campo para supuestas lagunas legales

Que su demanda no es extemporánea puesto que la acción para solicitar la nulidad de un registro obtenido de mala fe no prescribe citando el artículo 140 de la Ley No 35 de 1996

Que intencionalmente la demandada omite que el proceso se basa en un registro obtenido de mala fe siendo del cargo de la actora en lo principal probar la mala fe

Por lo tanto la actividad de la demandada con este incidente esta dirigida a que se emita concepto sobre el fondo con énfasis en si el registro impugnada fue obtenido mediando o no mal fe

Señala que en estos procesos solo son admisibles los incidentes para resolver las excepciones de demanda extemporánea cosa juzgada y caducidad de la pretensión

Estima el demandante que no se trata de un incidente que requiera un pronunciamiento previo y que en caso de que el Tribunal entre a resolverlo necesariamente tiene que resolver el fondo

Concluye señalando que la demandada sólo busca mantener un registro a su favor en perjuicio de la sociedad que creó la marca el nombre y el personaje "HELLO KITTY" y los personajes que la acompañan como una propiedad intelectual

Y solicita al tribunal rechazar de plano el incidente

### Criterio del Tribunal

Es oportuno antes de resolver los incidentes dejar establecidos algunos temas sobre forma

La demandada a través de la vía incidental ha presentado dos excepciones a las que llama de demanda extemporánea y otra de caducidad de la pretensión

La Ley 35 de 1996 en cuanto a las excepciones solo prevé

*Artículo 192 Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea cosa juzgada y caducidad de la pretensión. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento "*

Las excepciones presentadas por la demandada son de aquellas que pueden interponerse en procesos de esta naturaleza de acuerdo al artículo 192 de la Ley 35 de 1996 antes citado

Las normas aplicables en este caso la Ley 35 de 1996 no desarrollan el procedimiento a seguir en materia de incidentes. Por lo cual el artículo 199 de la Ley 35 de 1996 reenvía al Código Judicial

Estas excepciones se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento y su tramitación estará sometida al Código Judicial

Corresponde al Tribunal avocarse al fondo

Las excepciones son los hechos que impiden o extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican así lo define el artículo 688 del Código Judicial

En este proceso se discute si la demandante **SANRIO COMPANY LTD** tiene mejor derecho sobre las marcas **"HELLO KITTY"** y **"HELLO KITTY Y DISEÑO"** de aquel que pueda tener la demandada **HELLO KITTY INC**

La demandante ha planteado que su mejor derecho deriva según consignó en el año 2003 que desde hace más de 26 años ha registrado estas marcas en otras jurisdicciones Estados Unidos de América Hong Kong Colombia Argentina y otras

La demandada aduce que en la República de Panamá ostenta la titularidad sobre las mismas desde los años 1982 y 1983 con vigencia hasta los años 2012 y 2013 respectivamente

La parte actora en la demanda principal asevera que las suyas son marcas famosas o renombradas

A fin de resolver la presente controversia es necesario precisar algunos conceptos tales como caducidad extemporáneo y pretensión y verificar luego su aplicación a la presente causa

El Diccionario de la Lengua Española Vigésima Primera Edición Tomo I Real Academia Española Editorial Espasa Calpe S A 1997 páginas 353 a los efectos definen

**caducar** (De *caduco*) intr **chochear** perder con la edad las facultades mentales //2 Perder su fuerza una ley, testamento, contrato, etc. //3 Extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o recurso. //4 fig Arruinarse o acabarse alguna cosa por antigua y gastada

**"caducidad"** f Acción y efecto de caducar perder su fuerza una ley o un derecho //2 Calidad de caduco //de la instancia Der Presunción legal de que los litigantes han abandonado sus pretensiones cuando por determinado plazo se abstienen de gestionar en los autos

El Diccionario de Derecho Procesal Civil por el Doctor Jorge Fábrega Ponce Primera Edición Agosto de 2004 Plaza Janés Colombia define

**"CADUCIDAD"** La extinción o decadencia de un derecho por no ejercerse en determinado plazo previsto en la ley

Jorge Fábrega Ponce en Estudios Procesales Tomo I Editora Jurídica Panameña Panamá 1989 páginas 327 y 328 sobre la caducidad anota

*La caducidad opera en contra del actor que no asume el impulso del proceso*

*Las reglas en materia de caducidad puede sintetizarse así*

**9 La finalidad de la caducidad es la de impedir la dilación en los juicios y al mismo tiempo sancionar al demandante negligente**

Extemporáneo es lo impropio del tiempo en que sucede o se hace lo inoportuno o inconveniente según se plasma en la página 938 del Diccionario de la Lengua Española Vigésima Primera Edición Tomo I Real Academia Española Editorial Espasa Calpe S A 1997

Pretensión es según lo expone Jorge Fábrega Ponce en Estudios Procesales Tomo I Editora Jurídica Panameña Panamá 1989 páginas 844 y ss

**"PRETENSIÓN** Se utiliza la expresión pretensión en el sentido de una declaración o formulación de voluntad que ejerce el demandante a fin de obtener un efecto jurídico que a él le concierne o interesa fundado en un derecho que afirma ser titular concedido por el Estado el poder de acudir a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones (derecho de acción) el particular puede reclamar cualquier bien de la vida frente a otro sujeto distinto de un órgano jurisdiccional (pretensión procesal) Iniciando para ello mediante un acto específico la demanda el correspondiente proceso el cual tendrá como objeto aquella pretensión La pretensión es un acto de voluntad que se dirige en contra de una persona distinta a quien la emite que viene a ser el demandado En tanto que la acción se dirige contra el tribunal la pretensión se dirige ante el tribunal pero frente al demandado

**Características**

- 1 La pretensión es un acto no un derecho que se caracteriza porque es una emisión de voluntad (un medio una demanda) y una declaración de conocimiento La pretensión descansa en fundamentos de hecho y de derecho
- 2
- 3 Se ejerce frente a otra persona Los sujetos de la pretensión son el demandante (sujeto activo) y el demandado (sujeto pasivo) El tribunal no es sujeto de la pretensión sino de la acción La acción se dirige al tribunal la pretensión al demandado
- 4
- 5 La finalidad de la pretensión es una sentencia favorable en cambio la finalidad de la acción es provocar la jurisdicción
- 6 La pretensión puede perseguir la dilucidación de una cuestión jurídica o que trascienda al derecho y que le afecte o concierna al demandante esto es una mera declaración (pretensión de acercamiento o meramente declarativa) la creación o formación modificación o extinción de una relación o una situación jurídica determinada o la impugnación de un negocio o de una relación jurídica
- 7

La pretensión se ejerce mediante una demanda El objeto de la pretensión es lo que se persigue algo concreto Individualizado

Sobre la pretensión hacen alusión los artículos 464 y 665 numeral 5 del Código Judicial

Artículo 464 La persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión que se declare su existencia o que se declare la inexistencia de uno adverso a sus intereses o la existencia o inexistencia de una relación jurídica que le concierne o afecte puede pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita en este Código

Artículo 665 El libelo de la demanda deberá contener

1

2

5 La cosa declaración o hecho que se demanda

En tema de normas debemos señalar también que la presente controversia se sustenta en los artículos 138 139 140 y 142 de la Ley No 35 de 1996 que reenvía al 91 de la misma Ley

Las citadas normas establecen

**Artículo 138 El derecho de propiedad sobre una marca registrada termina por la cancelación del registro respectivo la cual se dará en cualquiera de los siguientes casos**

- 4 Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad

y ordene la cancelación del registro.

*Artículo 139. Cualquier persona que le asiste el derecho, podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de oposición.*

*Artículo 140. La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contados a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia.*

*Artículo 142. El registro de una marca es nulo cuando.*

- 1. Se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley.*
- 2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe;*
- 3. El apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra similar en grado de confusión, en su nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca. En ese caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe*

*Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas: En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que sienta afectada podrá oponerse al registro, con base a lo indicado en este numeral:*

- 10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias o conocidas, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos;*

Vistos los conceptos vertidos y las normas citadas, el Tribunal se encuentra en condición de verter las siguientes consideraciones.

La alegada excepción de demanda extemporánea corresponde a los procesos de oposición de registro de marcas, porque la impugnación del registro por esa vía perece a los dos (2) meses, desde la publicación de la solicitud de registro de la marca en el BORPI.

La oposición al registro de una marca solo se puede interponer dentro de dicho plazo de dos (2) meses; vencido este término el registro de la marca es efectivo, y la vía correspondiente para atacarla es a través del proceso de nulidad o cancelación de registro de marca.

Distinto es demandar la oposición a la solicitud de registro y otra la cancelación o nulidad del registro de una marca.

Por lo tanto, la excepción de demanda extemporánea se refiere a procesos de oposición a la solicitud de registro de una marca; por ser este un proceso de cancelación o nulidad de marca, la excepción aducida no es una defensa eficaz y válida en este proceso.

La excepción de caducidad de la pretensión no es otra cosa que la prescripción de la acción o del derecho tutelado para demandar la nulidad o cancelación, que en el contexto del artículo 694 del Código Judicial, no es de aquellas de previo y especial pronunciamiento; además, dado que su naturaleza, implica pronunciarse sobre el fondo no es susceptible de ser resuelta en este momento

Acerca si la demanda extemporánea, se estima que el objeto de esta excepción es extinguir el proceso, aduciendo la preclusión de la acción, es decir que ha concluido la oportunidad para recurrir al Tribunal.

En tanto, la excepción de caducidad de la pretensión conlleva el cese o la prescripción del derecho del demandante para que se declare efectivo algún derecho o pretensión, que se declare su existencia o que se declare la inexistencia de uno adverso a sus intereses o la existencia o inexistencia de una relación jurídica que le concierne o afecte.

Estima el Tribunal que la demanda no es extemporánea y la pretensión no ha caducado.

Esta decisión obedece a que no se pueden tener por ciertos los argumentos de una parte u otra, respecto a quien tiene mejor derecho sobre la titularidad de las marcas en pugna y sus respectivos registros.



En el proceso se discute si el registro de la demandante es oponible al de la demandada, por ser supuestamente anterior; aduciendo la actora en lo principal que sus marcas son famosas, renombradas o ampliamente conocidas, aunado a que las inscripciones de las mismas en otras jurisdicciones le conceden prelación sobre la titularidad de esta.

Los supuestos elementos de extranjería de las marcas de la demandante y la aducida fama internacional de estas; en principio, se traducen en que solo la actividad probatoria de las partes, será la que determinará si existen o no registros anteriores de la misma marca en otras jurisdicciones, que conjuntamente aunado al presunto renombre internacional de estas, permitirá resolver el fondo.

Teniendo en consideración cuál es el objeto de este proceso y los hechos en que se funda la pretensión; en el actual momento procesal el Tribunal no está compelido a declarar la existencia o no de mala fe en la inscripción de la demandada.

Se trata de un elemento intrínseco o de la esencia de la causa, a resolverse en sentencia.

Basados en que en el fondo se discute si media o no mala fe en el registro de las marcas refutadas, la mala fe planteada implica que no hay plazo o término de prescripción para atacar el registro de una marca, cuya titularidad se determinará en la sentencia.

Debe considerarse que la demandante aduce mala fe, al oponerse a las excepciones, y que las defensas que invoca la demandada se resuelven en conjunto con los planteamientos consignados en la demanda.

También debe tenerse en cuenta que por un lado la demandante aduce ostentar sobre las marcas impugnadas la titularidad, basada en registros anteriores y de otras jurisdicciones; que confrontan los registros locales de la demandada.

Dado el elemento de registro previo y en el extranjero, sumado al renombre de las marcas, invocados por la demandante; ellos implican la supuesta existencia de mala fe, que si bien esta sujeta a prueba, no permiten que en este momento procesal se pueda establecer que los registros acusados se obtuvieron mediando mala fe o no.

Necesariamente el Tribunal debe continuar con la tramitación del proceso, la cual, agotadas todas las etapas del mismo es el único mecanismo que permitirá que las partes desplieguen toda la actividad probatoria dirigida a acreditar los supuestos de hecho contenidos en las normas que le son favorables.

En consecuencia, quien suscribe, JUEZ NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NIEGA los Incidentes de Previo y Especial Pronunciamiento identificados como excepciones de demanda extemporánea y caducidad de la pretensión, presentadas por la parte demandada, contra los procesos de nulidad y cancelación promovidos por SANRIO COMPANY, LTD contra HELLO KITTY, INC., contra las marcas "HELLO KITTY", distinguida con el registro No. 28687 y "HELLO KITTY Y DISEÑO", identificada con el registro No. 32133.

Se condena a la parte demandada-incidentista en costas por el monto de cien (B/.100.00).

Se ordena incorporar este cuaderno al expediente principal.

DERECHO: artículos 464, 481, 507, 508, 509, 665 numeral 5, 688, 692, 694, 702, 704, 710, 780, 783, 784, 785, 801 y 1071 del Código Judicial; y 91 numeral 10, 138, 139, 140, 142, 192, 196 y 199 de la Ley No. 35 de 1996.

Notifíquese,

EL JUEZ,

LICDO. JAIME JAVIER CASTILLO CASTREJÓN

LA SECRETARIA,

LICDA. YIRA BERNAL GONZÁLEZ

ENTRADA N°94 A.A.2005 DE 17/8/2005  
INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA Y CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN PROPUESTO POR HELLO KITTY, INC. DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO No.28687 DE LA MARCA "HELLO KITTY" EN CLASE 25 INTERNACIONAL Y No.32133 DE LA MARCA "HELLO KITTY Y DISEÑO" EN CLASE 18 INTERNACIONAL, PROPUESTO POR SANRIO COMPANY LTD. CONTRA HELLO KITTY, INC.  
MGDA. PONENTE: MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARTAS  
AUTO APELADO

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005).

**V I S T O S:**

En razón del Recurso de Apelación ensayado contra el Auto No.694 de 11 de julio de 2005 (fs.35-40), cursa ante este Tribunal Superior, procedente del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Excepción de Demanda Extemporánea y de Caducidad de la pretensión propuesto por la sociedad demandada HELLO KITTY, INC. dentro del Proceso de Nulidad y Cancelacion de los Certificados de Registro No.28687 de la marca "HELLO KITTY", en Clase 25 Internacional y, No.32133 de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", en Clase 18 Internacional, propuesto por SANRIO COMPANY LTD. contra HELLO KITTY, INC.

El pronunciamiento judicial impugnado por la representación judicial de la sociedad demandada, por el que se resuelve negar los incidentes de previo y especial pronunciamiento antes indicados, señala, al referirse al incidente por demanda extemporánea, que ésta se refiere a los procesos de oposición a la solicitud de una marca, por lo que la excepción aducida no es una defensa eficaz y válida en este proceso que versa sobre la cancelación o nulidad del registro de una marca.

Respecto a la excepción de caducidad de la pretensión,

sostiene el Juzgador Primario que ésta no es más que la prescripción de la acción o del derecho tutelado para demandar la nulidad o cancelación que, en el contexto del artículo 694 del Código Judicial, no es de aquellas de previo y especial pronunciamiento y que además, por su propia naturaleza, obliga a pronunciarse sobre el fondo, de ahí que no pueda ser resuelta en este momento.

Seguidamente el *A Quo* señala que la demanda no es extemporánea y la pretensión no ha caducado, en virtud de que no se pueden tener por cierto los argumentos de las partes respecto a quién tiene mejor derecho sobre la titularidad de las marcas en pugna y sus respectivos registros.

El recurso vertical ensayado contra la resolución antes comentada fue concedido por el Tribunal de Instancia en el efecto devolutivo, mediante providencia fechada 28 de julio de 2005, que además dispone la remisión del expediente a esta Superioridad Judicial (fs.41).

Ingresado el cuadernillo a esta Segunda Instancia, se procedió a revisar cuidadosamente las constancias procesales que lo integran y no existiendo actuación u omisión alguna que justifique la adopción de medidas de saneamiento, se le concedió a las partes el término contemplado en el artículo 193 de la Ley 35 de 1996 (fs.45), a fin de que ambas sustentaran sus respectivas posiciones en torno al recurso propuesto. Así se incorporaron al expediente, los escritos de apelación y de oposición, que se reseñan a continuación, como antesala a la decisión del Tribunal.

**ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA-RECURRENTE**

En su escrito de apelación, consultable a fojas 47 a 70 del infolio, la firma forense **SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS**, censura el fallo de primer nivel señalando que los autos que deciden los incidentes antes aludidos debieron ser resueltos mediante sentencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 693, último párrafo, y 987, numeral 4, del Código Judicial, mas no a través de un auto.

Alega además la parte actora que, contrario a lo que indica el fallo impugnado, la excepción de demanda extemporánea debe ser aceptada y concluirse en una demanda de nulidad y cancelación, cuando ésta sea extemporánea o inoportuna por razón de su presentación fuera de tiempo, de ahí que no es cierto que la excepción por demanda extemporánea corresponda única y exclusivamente a los procesos de oposición.

Manifiesta también la representación judicial de **HELLO KITTY, INC.** que las consideraciones vertidas al negar la excepción de caducidad de la pretensión son equívocas al desconocer la naturaleza y razón de ser de los incidentes de previo y especial pronunciamiento. En ese sentido, sostiene que nada tienen que ver las excepciones invocadas con las argumentaciones respecto a quien tiene mejor derecho sobre la titularidad de las marcas en pugna.

Señala la parte recurrente que el Tribunal, en función de la actividad probatoria de los demandantes, así como del deber de resolver la incidencia planteada de forma previa y especial, se encontraba obligado a declarar sobre la existencia o no de la mala

fe para los efectos de declarar sobre la existencia o no de la excepción de la caducidad de la pretensión del demandante.

Expresa además la apoderada judicial de HELLO KITTY, INC. que si bien la acción para demandar la nulidad de un registro de marcas puede ejercerse pasados diez años, tratándose de registros obtenidos de mala fe, se hace necesario que quien ejercite la acción sobre esa base, presente junto con la demanda, prueba sumaria o pre-constituida de la mala fe, o bien la presente en la audiencia oral de pruebas en el proceso principal o dentro del procedimiento de incidente de previo y especial pronunciamiento, lo cual no hizo la sociedad demandante.

#### ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE-OPOSITORA

El Licenciado ROLANDO CANDANEDO N., procurador judicial de la sociedad SANRIO COMPANY LTD., sustentó en tiempo oportuno su oposición al recurso ensayado por la parte demandada, señalando que el objeto del incidente no es probar la buena o mala fe del demandado en la obtención del registro de la marca, sino determinar si ha transcurrido el plazo señalado en la Ley para ejercer la acción de nulidad.

Expresa el letrado que la pretensión consiste en obtener la nulidad del registro de una marca que ha sido obtenido de mala fe, por cuanto se ha llegado a la conclusión de que no opera la prescripción de 10 años establecida en la Ley y que, por ende, su acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia, pesando sobre el demandante la prueba de esa mala fe en la audiencia de prueba señalada en la Ley.

Arguye el Licenciado CANDANEDO que el recurrente yerra al confundir la acción con la pretensión y que esta última, de conformidad a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 35 de 1996, se puede ejercer en dos momentos: antes de que haya transcurrido diez años a partir de la fecha del registro; y, en cualquier momento, aún cuando hayan pasado más de diez años, si el registro se obtuvo basado en los elementos de mala fe que señala la Ley.

Sostiene también que, de aceptarse la tesis del apelante ocasionaría a la parte recurrente un perjuicio procesal irreparable, toda vez que provocaría una desigualdad procesal, puesto que el demandante tendría que haber presentado sus pruebas con la demanda, lo cual no se encuentra expresamente señalado en la Ley. Seguidamente, indica que este Tribunal Superior ha dejado establecido que, cuando la demandante invoca la mala fe como fundamento de su pretensión de cancelación de registro, no se sigue el trámite incidental de previo y especial pronunciamiento.

#### CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego de haber reseñado los escritos de segunda instancia aportados por las partes en litigio, advierte este Tribunal Superior que los puntos medulares a decidir lo son, por un lado, la viabilidad de la excepción por demanda extemporánea en los procesos de nulidad y cancelación y, por otro lado, la posibilidad de que en el caso bajo examen se configure el fenómeno jurídico de la caducidad de la pretensión.

Inicialmente, advierte este Tribunal, y así lo reconocen

pacíficamente las partes en controversia, que la Ley 35 de 1996, al abordar la temática de los incidentes que son admisibles en los procesos expresamente regulados en dicha Ley, establece la posibilidad de interponer excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la prescripción, las cuales se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento.

#### VIABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA

Encontrándose dentro de los incidentes que, de acuerdo al artículo 192 del Estatuto de Propiedad Industrial, pueden ser promovidos dentro de los procesos de propiedad industrial regulados por la Ley, se podría *prima facie* concluir la plena viabilidad de la excepción de demanda extemporánea en el marco de un proceso de nulidad y cancelación de un registro marcario; no obstante, en dicho proceso, al igual que sucede respecto a los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial, no es dable ensayar tal excepción, por cuanto carecen de un elemento esencial para su operatividad, esto es, un término legal para la interposición de la demanda, elemento que sí poseen los procesos de oposición a las solicitudes de registro y que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 35 de 1996, es de dos meses. Al no existir término establecido para la presentación de la demanda - entendido como acto procesal que da génesis al proceso - mal puede sostenerse la tesis de que ésta fue presentada en forma extemporánea, de ahí que le asista la razón al Juez Primario, cuando sostiene que dicha excepción es solo aplicable a los procesos de oposición.

Ahora bien, conforme lo impone nuestra ley procesal,

corresponde a este Tribunal Superior analizar los argumentos que sirven de sustento al incidente, a fin de determinar su verdadera naturaleza y así resolver en consecuencia. En ese sentido, se advierte que entre tales argumentos, destaca aquel que alude al vencimiento del término de 10 años fijados por el artículo de la Ley de Propiedad Industrial, para exigir la nulidad y cancelación del registro obtenido por circunstancias distintas a la mala fe, lo que hace evidente el hecho que la excepción que ocupa la atención de la Sala versa sobre la prescripción de la acción que, por su propia naturaleza, debe ser decidida al momento de dictar sentencia, tal y como lo señalara el Juez de primer nivel quien, no obstante, en observancia a lo establecido en el artículo 474 del Código Judicial, debió enmendar el error cometido por la parte al momento de denominar la excepción.

Respecto a la diferencia que media entre la excepción de prescripción de la acción y la excepción de demanda extemporánea, este Tribunal Superior - como bien lo expone la parte opositora - tuvo la oportunidad de pronunciarse mediante Auto de 24 de agosto de 2004, señalando lo siguiente:

*"Si bien es cierto que, mediando la PRESCRIPCION DE LA ACCION, la interposición de cualquiera demanda resulta siempre extemporánea; esto es, fuera de tiempo, no es menos cierto también que, la presentación de una DEMANDA EXTEMPORANEA, no presupone necesariamente la existencia de una ACCION PRESCRITA, puesto que ello sólo significa que la demanda fue impetrada fuera - antes o después - de los términos que la ley consagra. A guisa de ejemplo, la Sala se permite señalar, dentro de esta misma esfera marcaria, que cuando el lapso ofrecido por la ley señala que la demanda debe ser interpuesta dentro de los dos (2) meses de publicación el Boletín Oficial del Registro de Propiedad Industrial (BORPI), para el caso de los Procesos de Oposiciones Marcarias (art.107 L/35-96), de reconocerse la EXCEPCION DE DEMANDA EXTEMPORANEA, bien podría el demandante iniciar un nuevo proceso de NULIDAD Y/O CANCELACION del registro marcario obtenido el cual pretendió, en otra ocasión, oponerse a su registrac."* (Auto de 24 de agosto de 2004 dictado dentro del Incidente de Nulidad presentado dentro del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.055721 de la marca CUBA LIBRE Y DISEÑO, en la Clase 33 Internacional propuesto por BACARDI & COMPANY LIMITED contra CUBA LIBRE PRODUCTS, INC. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz)



Siendo la concurrencia o no de mala fe en la obtención del registro marcario un aspecto de fondo, mal puede exigirse a la parte opositora de la excepción la acreditación de los hechos que sustentan su pretensión en este momento procesal, habida cuenta que las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial son claras al establecer la posibilidad que tienen las partes de aportar pruebas, no solo al momento de interponer la demanda o su contestación, sino también en la audiencia oral. \*

#### LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN

La excepción de caducidad de la pretensión, también recogida dentro de las excepciones que deben tramitarse por la vía de incidente de previo y especial pronunciamiento, se relaciona con la institución procesal contemplada en el artículo 1106 del Código Judicial, excerta legal que reproducimos para su mejor comprensión.

*"Artículo 1106. Si por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión ocurrieren las circunstancias mencionadas en el artículo 1103 se declarará extinguido el derecho pretendido.*

*Todo lo relacionado con la declaratoria de extinción se tramitará por la vía de incidente de previo y especial pronunciamiento o como excepción en el proceso."*

Al referirse a las circunstancias mencionadas en el canon 1103 del mismo cuerpo jurídico, la norma en cuestión alude en forma directa a la figura de la Caducidad de la Instancia, que surge a raíz de la concurrencia de determinados presupuestos procesales, entre ellos, que se haya trabado la litis y que exista una paralización del expediente por más de tres meses.

Dicho esto, y luego de examinar con detalle, el sustento

fáctico de la excepción por caducidad de la pretensión, ciertamente se advierte que la parte demandada ha confundido esta figura con aquella que refiere la prescripción de la acción, al haber erróneamente asimilado el concepto "caducidad" con el de la "prescripción". Es menester precisar que, en el caso de la prescripción, lo que prescribe es el derecho del actor, mientras que, en la caducidad, lo que se extingue es la instancia con todos sus efectos procesales, más ello no afecta el derecho, sino en el evento en que, como lo indica el artículo citado ut supra, se configure por segunda ocasión el fenómeno de la caducidad de instancia, entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión.

En atención a las razones que anteceden, procederá este Tribunal Superior a confirmar lo decidido por la primera instancia, condenando, consecuentemente, a la parte demandada-recurrente en costas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 35 de 1996.

En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto No.694 de 11 de julio de 2005 proferido por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá en el Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Excepción de Demanda Extemporánea y de Caducidad de la pretensión propuesto por la sociedad demandada HELLO KITTY, INC. dentro del Proceso de Nulidad y Cancelacion de los Certificados de Registro No.28687 de la marca "HELLO KITTY", en Clase 25 Internacional y, No.32133 de la marca "HELLO KITTY Y

DISEÑO", en Clase 18 Internacional, propuesto por SANRIO COMPANY LTD. contra HELLO KITTY, INC.

Se CONDENA a la parte demandada-recurrente en costas por la suma CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00) .

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

MGDO. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

LCDA. ANA MARY MOJICA M.  
SECRETARIA JUDICIAL INTERINA

ENTRADA N°94 A.A.2005 DE 17/8/2005  
INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA Y CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN PROPUESTO POR HELLO KITTY, INC. CENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO No.28687 DE LA MARCA "HELLO KITTY" EN CLASE 25 INTERNACIONAL Y No.32133 DE LA MARCA "HELLO KITTY Y DISEÑO" EN CLASE 18 INTERNACIONAL, PROPUESTO POR SANRIO COMPANY LTD. CONTRA HELLO KITTY, INC.  
MGDA. PONENTE: MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS  
AUTO QUE RECHAZA DE PLANO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, veintinueve (29) de noviembre de dos mil cinco (2005).

V I S T O S:

Mediante Auto calendado 25 de octubre de 2005, consultable a fojas 79 a 88 del expediente, este Tribunal Superior decidió el recurso de apelación incoado contra el Auto No.694 de 11 de julio de 2005 dictado por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá. Dicho pronunciamiento judicial confirmó el auto impugnado, tal y como se desprende diáfananamente de su parte resolutive que, con el ánimo de lograr una mejor ilustración, se reproduce a continuación:

*"En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto No.694 de 11 de julio de 2005 proferido por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá en el Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Excepción de Demanda Extemporánea y de Caducidad de la pretensión propuesto por la sociedad demandada HELLO KITTY, INC. dentro del Proceso de Nulidad y Cancelacion de los Certificados de Registro No.28687 de la marca "HELLO KITTY", en Clase 25 Internacional y, No.32133 de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", en Clase 18 Internacional, propuesto por SANRIO COMPANY LTD. contra HELLO KITTY, INC.  
Se CONDENA a la parte demandada-recurrente en costas por la suma CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00)."*

Dentro del término de ejecutoria del Auto de 25 de octubre de 2005, los apoderados judiciales especiales de la sociedad HELLO KITTY, INC., la firma forense SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS, presentó ante la Secretaría de esta Sede Jurisdiccional, escrito en el cual solicita se reconsidere la decisión judicial antes mencionada, a fin de que se revoque la resolución de primera instancia y se declare probada la excepción de caducidad de la

pretensión invocada dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento (fs 90-109)

Ante tal solicitud esta Magistratura estima pertinente citar la disposición 1129 del Código Judicial referente al recurso cuya viabilidad se analiza

*Artículo 1129 El recurso de reconsideración tiene por objeto que el Juez revoque reforme adicione o aclare su propia resolución*

*Sólo son reconsiderables as providencias autos y sentencias que no admiten apelación el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la respectiva resolución*

*Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el Juez para revocar de oficio cualquier providencia o auto dentro del término de dos días*

*Los autos que resuelven un recurso de reconsideración no son susceptibles de reconsideración salvo que contengan en su parte resolutive puntos nuevos no decididos o en el caso contemplado en la parte final del artículo 1640*

*Los autos expedidos por un Tribunal Colegiado que se limiten a confirmar una providencia o auto de primera instancia o una resolución del sustanciador no admiten reconsideración Si la admiten en cambio las resoluciones que revocuen reformen decreten prestaciones o hagan declaraciones nuevas no discutidas por las partes salvo que se trate de resoluciones contra las cuales se admite Recurso de Casación ~ (Énfasis suplido por el Tribunal)*

Toda vez que el Auto de 25 de octubre de 2005 fue dictado por un Tribunal Colegiado y se limita a confirmar un auto de primera instancia es evidente que en atención a lo dispuesto en el artículo 1129 del Código Judicial el recurso de reconsideración impetrado por los apoderados judiciales especiales de la sociedad **HELLO KITTY INC** resulta improcedente razón por la cual será rechazado de plano por esta Corporación Judicial

En mérito de lo expuesto el **TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL** administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley **RECHAZA DE PLANO** el Recurso de Reconsideración presentado por los apoderados judiciales especiales de la sociedad **HELLO KITTY INC** , la firma forense **SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS**, contra la Resolución de 25 de

octubre de 2005 proferida por este Tribunal Superior dentro del Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Excepción de Demanda Extemporánea y de Caducidad de la pretensión incoado por la sociedad **HELLO KITTY INC** dentro del Proceso de Nulidad Y Cancelacion de los Certificados de Registro No 28687 de la marca **HELLO KITTY** en Clase 25 Internacional y No 32133 de la marca **HELLO KITTY Y DISEÑO** en Clase 18 Internacional propuesto por **SANRIO COMPANY LTD** contra **HELLO KITTY INC**

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

**MGDA MARIA EUGENIA LOPEZ ARIAS**

**MGDA AIDELINA PEREIRA VÉLIZ**

**LCDA ANA MARY MOJICA MOJICA**  
**SECRETARIA JUDICIAL INTERINA**

ENTRADA N 112 A A 2007 DE 17/8/2007  
INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTO POR CHARISMA WORLD WIDE CORP S A  
DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO No 040738 DE LA MARCA  
CHARISMA Y DISEÑO EN LA CLASE 3 INTERNACIONAL PROPUESTO POR AVON PRODUCTS INC CONTRA CHARISMA  
WORLD WIDE CORP S A  
MODA PONENTE MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS  
AUTO QUE DECRETA NULIDAD

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE  
PANAMÁ Panamá treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007)

V I S T O S:

Reposa ante este Tribunal Superior en razón del Recurso de  
Apelación ensayado contra el Auto No 525 de veinticinco (25) de junio de  
dos mil siete (2007) emitido por el Juzgado Noveno de Circuito Ramo de  
lo Civil del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá el  
cuadernillo de Incidente de Excepción de Prescripción de la Acción  
planteado por la representación judicial de CHARISMA WORLD WIDE CORP  
S A en el marco del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de  
Registro No 040738 de la marca CHARISMA Y DISEÑO interpuesto por la  
sociedad AVON PRODUCTS INC contra la empresa CHARISMA WORLD WIDE CORP  
S A

Sin entrar en mayores consideraciones y luego de un detenido  
análisis de las actuaciones recogidas en el presente cuadernillo esta  
Sala Colegiada se percata de la indebida tramitación dispensada al  
incidente ensayado por la representación judicial de CHARISMA WORLD WIDE  
CORP S A y que denomina como de Previo y Especial Pronunciamiento

Vistos los argumentos en los que se sustenta la incidencia y como  
bien lo refiere su denominación también empleada por la parte en memorial  
estamos frente a una Excepción por Prescripción de la Acción a la cual  
la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 no le confiere el tratamiento de  
Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento y que reserva de conformidad  
a su artículo 192 a las excepciones de demanda extemporánea cosa juzgada y  
caducidad de la pretensión.

En el caso bajo análisis no estamos ante una demanda presentada de forma extemporánea tesis esta que no se sostiene en el caso bajo análisis pues el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial que sirve de sustento a la incidencia es claro al referirse a la prescripción de la acción para demandar la nulidad del registro una vez transcurrido el término de 10 años contado a partir de la fecha del registro

Es el criterio de esta Sede Judicial que el incidente de demanda extemporánea al que la Ley de Propiedad Industrial reconoce como de previo y especial pronunciamiento tiene lugar en los procesos de oposición a las solicitudes de registro habida cuenta que contrario a lo que acontece en el resto de los procesos que se rigen por dicha ley Procesos de Nulidad y Cancelación de los Derechos de Propiedad Industrial (cfr art 64 y 140 de la Ley 35 de 1996) y Procesos por Uso Indebido de los Derechos de Propiedad Industrial (art 168 de la Ley 35 de 1996) se hace alusión a un término (2 meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la solicitud de registro en el BORPI) para la presentación de la demanda no así a un término para la prescripción de la acción

La diferencia entre una y otra figura dista de ser meramente semántica pues no sólo repercute en la tramitación que habrá de imprimirse a la incidencia sino además en un aspecto de suma trascendencia como lo es la posición que frente a ella debe asumir el Juzgador esto es si está o no en capacidad de reconocerla oficiosamente No hay duda y así lo ha reconocido este Tribunal Superior (Fallo de 7 de diciembre de 1999 dictado dentro del Proceso de Oposición contra el Registro de la marca PREMIUM interpretado por TEXACO INC contra THIRD COAST PACKAGING INC Mgdo Berardo Díaz) que la excepción de demanda extemporánea puede ser reconocida de oficio por el Juez sin embargo no sucede lo mismo tratándose de una excepción de prescripción de la acción Y es que el artículo 693 del Código Judicial aplicable a la causa ante la instancia en la ley especial que aborda este tópico exige que las excepciones de prescripción como la ensayada por la demandada y de compensación sean alegadas No se puede soslayar que la



figura de la prescripción se erige como un beneficio que se confiere al sujeto pasivo de la acción de nulidad y cancelación qui a su tentada en el hecho de que ha disfrutado de la titularidad del registro por un tiempo considerable por lo que es entendible que la ley procesal espere de él su alegación

No sobra decir pese a la correcta descripción que hace el incidentista de la excepción por él propuesta / a la claridad que caracteriza al artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial que tampoco estamos frente a un incidente de previo y especial pronunciamiento de caducidad de la pretensión Y es que las figuras de la caducidad y la prescripción son instituciones procesales que como lo indica la Doctrina resultan distintas por el interés jurídico que tutelan En el caso particular de los procesos de nulidad y cancelación contemplados en la Ley 35 de 1996 la prescripción tutela un interés particular representado en la posibilidad que tiene el titular del registro de oponerse a una acción tardía La caducidad por su parte protege un interés general pues pretende dar certeza de una situación jurídica que en virtud de la presentación de la demanda puede variar Por otro lado la prescripción extingue los derechos en este caso el derecho de demandar la nulidad y cancelación de un certificado de registro por la razón subjetiva de la falta de su ejercicio por el titular mientras que en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio durante el término establecido como lo sería el no demandar la oposición al registro dentro del período establecido en el artículo 107 de la Ley de Propiedad Industrial

De todo lo anterior se concluye que al no ser la excepción de prescripción de la acción planteada por la representación judicial de CHARISMA WORLD WIDE CORP S A una incidencia de previo y especial pronunciamiento la Juez A Quo debía observar lo dispuesto en el artículo 694 del Código Judicial y en ese sentido decidirla al momento de dictar sentencia En consecuencia considera esta Sala Colegiada necesario

decretar la nulidad de lo actuado de fojas 12 a la 19 en el presente cuadernillo a fin de que el Juzgado de Primera Instancia aplique la tramitación que por ley le corresponde a dicha excepción

En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley DECRETA la NULIDAD de lo actuado desde la foja 12 hasta la 19 del cuadernillo de Incidente de Excepción de Prescripción de la Acción planteado por la representación judicial de CHARISMA WORLD WIDE CORP S A en el marco del Proceso de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No 040738 de la marca CHARISMA Y DISEÑO en la Clase 3 Internacional interpuesto en su contra por la sociedad AVON PRODUCTS INC

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

MGDA MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

MGDA AIDELENA PEREIRA VÉLIZ

LCDA VIODELDA LIBRADA FEMENÍAS SÁNCHEZ  
SECRETARIA JUDICIAL AD HOC